FGV DIREITO RIO

DIREITOS INTELECTUAIS

AUTORES: BRUNO MAGRANI DE SOUZA, CARLOS AFFONSO PEREIRA DE SOUZA, KOICHI KAMEDA, LUIZ FERNANDO MARREY MONCAU, MARIANA GIORGETTI VALENTE, MARÍLIA MACIEL, PAULA MARTINI, PEDRO AUGUSTO, PEDRO DE PARANAGUÁ MONIZ, RONALDO LEMOS, SÉRGIO BRANCO VIEIRA JÚNIOR

GRADUAÇÃO
2014.2

Sumário

Direitos Intelectuais

PARTE I: INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Aula 01. Apresentação da disciplina — introdução à Propriedade Intelectual 3
Aula 02. O regime internacional da Propriedade Intelectual 5

PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

Aula 03. Direitos autorais — princípios gerais 17
Aula 04: Cessão e Licenças; Licenças Públicas (Inclusive Creative Commons) 34
Aula 05: Limitações e Exceções 53
Aula 06: Gestão Coletiva 70

PARTE III: PATENTES

Aula 07: Conceitos Fundamentais e Base Normativa 76
Aula 08: Patentes: Procedimentos para Concessão 87
Aula 09: Patentes: flexibilidade e nulidade. Acesso a medicamentos. 100

PARTE IV: MARCAS

Aula 10. Conceitos Básicos, Base Legal e Questões Atuais 109
Aula 11: Marcas: Procedimentos para proteção 126
Aula 12. Nomes de Domínio 141

APÊNDICE: SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO 152

PARTE I: INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

AULA 01. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA — INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUMÁRIO

1. Introdução ao tema. 2. Avaliação.

LEITURA SUGERIDA

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. *Information feudalism*: who owns the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-18.

1. INTRODUÇÃO AO TEMA

Chegando ao final da primeira década do século XXI, é impossível negar a importância dos bens criados intelectualmente para as nossas vidas, em especial aqueles decorrentes de avanços tecnológicos.

Os exemplos são muitos. Diariamente, deparamo-nos com as mais diversas marcas nos produtos que consumimos e usamos, nas lojas a que vamos e mesmo em nossos lugares de trabalho; utilizamos produtos tecnológicos muitas vezes protegidos por patentes; usamos softwares ininterruptamente em nossas tarefas laborais e, finalmente, em nossos momentos de lazer, lemos livros, jornais, vemos filmes, assistimos novelas, ouvimos música. E não custa lembrar: na cultura do século XXI, quase tudo tem um dono. Esses bens intelectuais são protegidos pela propriedade intelectual.

No Brasil, a propriedade intelectual foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais (Art. 5º, incisos XXVII a XXIX da CF), que constituem o principal alvo de proteção da ordem jurídica introduzida pela Constituição Federal de 1988.

Classicamente, a propriedade intelectual é tida como um gênero, que pode ser dividido em dois grandes ramos do direito. Um se dedica ao estudo dos direitos autorais, sendo alocado dentro do Direito Civil, enquanto o outro ramo inclui a chamada propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no âmbito do Direito Comercial.

Mais recentemente, prefere-se aludir ao conjunto dessas disciplinas como "direitos intelectuais". Tal opção permite superar as confusões conceituais causadas pelo uso do termo "propriedade", que hoje não mais se justifica, já

que estes direitos possuem características que os distinguem completamente dos direitos de propriedade sobre bens tangíveis.

As duas categorias acima mencionadas incidem sobre bens intelectuais distintos: o direito autoral recai sobre as obras artísticas, científicas e literárias, bem como aos programas de computador; enquanto a propriedade industrial possui um caráter visivelmente mais utilitário, abarcando as patentes, as marcas, as indicações geográficas e os nomes de domínio, para citar os principais.

O caráter utilitário é, aliás, a grande distinção entre as duas categorias, já que as invenções e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de concessão de patente, têm por finalidade a solução de um problema técnico. Assim, quando o telefone foi inventado, resolvia-se com ele o problema da necessidade de deslocamento para se falar com pessoa ausente.

Por outro lado, as obras protegidas por direito de autor não são protegidas por seu conteúdo, e muito menos por conteúdo utilitário; direitos de autor voltam-se à forma, à expressão de determinada ideia, conceito ou sensação. Ideias, conceitos e sensações são de circulação livre; sua expressão específica, materializada num determinado suporte, é o que o direito autoral protege. Esse conceito, como veremos adiante, deixou de ser aplicável a todos os objetos de proteção do direito de autor — no Brasil e em vários outros países, programas de computador também são protegidos por direitos autorais, embora tenham uma função mais utilitária que artística, científica ou literária.

Essas variadas instituições, a despeito de terem sido forjadas no século XIX com base num contexto completamente distinto do atual, foram mantidas praticamente inalteradas até os dias de hoje. No entanto, com o desenvolvimento tecnológico que originou, por exemplo, a tecnologia digital e a internet, surgem novas circunstâncias de fato que questionam a visão tradicional do direito de propriedade intelectual, demandando soluções mais adequadas a nossa realidade.

2. AVALIAÇÃO

A nota do curso será composta por duas avaliações escritas: a primeira (P1) ao final da primeira unidade do curso (direitos autorais), e a segunda (P2) ao fim do curso. A leitura dos textos indicados nesta apostila com é obrigatória, e será necessária para as discussões feitas em sala. O aluno que, em sua participação, demonstrar boa leitura e compreensão dos textos, poderá ter até 2,0 pontos adicionados à prova final.

AULA 02. O REGIME INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

SUMÁRIO

1. Propriedade intelectual no contexto internacional. 2. Regime internacional de propriedade intelectual. 3. O processo de formação do regime 4. Harmonização internacional das normas de proteção à propriedade intelectual. 5. Movimento pelo acesso ao conhecimento. 6. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual. 7. Medidas unilaterais: a especial 301. 8. Forum shifting: o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC). 9. Retaliação cruzada na OMC. 10. Futuros desafios do regime de propriedade intelectual: os acordos TRIPS-plus.

LEITURA OBRIGATÓRIA

GANDELMAN, Marisa. *Poder e conhecimento na economia global.* Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 95-110; 259-272.

LEITURAS COMPLEMENTARES

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. *Information feudalism*: who owns the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.

GANDELMAN, Marisa. *Poder e conhecimento na economia global.* Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 55-72; p.78-88; p.173-210; p.239-252.

MENESCAL, Andréa Koury. "Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para o desenvolvimento em perspectiva histórica". *In* RODRIGUES, Edson Beas; POLIDO, Fabrício (Orgs). *Propriedade intelectual: novos paradigmas, conflitos e desafios*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. *Information feudalism*: who owns the knowledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.

YU, Peter. "The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future". In: *The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues.* Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 1-15. Disponível em: http://www.wipo.int/about-wipo/en/pdf/wipo_journal.pdf

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Propriedade intelectual no contexto internacional

Os principais acordos internacionais que tratam do tema da propriedade intelectual não estabelecem uma definição clara do seu objeto. O artigo 2° da Convenção que cria a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por exemplo, a define de forma bastante ampla, por meio de um rol exemplificativo de áreas sobre as quais se aplicam direitos de propriedade intelectual.[1]

Nos materiais de capacitação produzidos pela OMPI, afirma-se que a propriedade intelectual pode ser entendida como a "propriedade sobre criações do intelecto humano. O dono da propriedade é livre para usá-la como quiser, se o uso não for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros".[2]

Sobre essa definição, podem ser feitas duas observações importantes. A primeira é que hoje se encontra generalizado o entendimento de que o instituto jurídico da propriedade aplica-se a criações intelectuais. Este entendimento, porém, é recente. A primeira vez em que a palavra "propriedade" foi utilizada para identificar o chamado sistema de "propriedade intelectual" foi na Revolução Francesa de 1789. Até então, direitos sobre patentes e direitos autorais eram concedidos como privilégios dados pela Coroa aos indivíduos ou corporações que os soberanos queriam beneficiar.

Durante a revolução francesa, houve a disseminação da idéia de que os privilégios eram, na verdade, direitos. Essa mudança no entendimento comum foi facilitada pelo uso da palavra "propriedade" associada à criação intelectual.

> Aqueles que começaram a usar a palavra 'propriedade' relacionada a invenções tiveram um objetivo bem definido em suas mentes: eles queriam substituir uma palavra que tinha um ar desagradável, privilégio, por uma palavra com uma respeitável conotação. (...) Inserir a palavra propriedade não é uma questão pouco importante, pois palavras podem ter grande influência sobre as mentes, (...) a pessoa comum respeitará a invenção de seu vizinho se ela estiver convencida de que a mesma é propriedade, caso a lei a proclame como tal.[3]

O que se convencionou chamar de propriedade intelectual é, na verdade, um monopólio sobre a exploração da criação, concedido pelo Estado. Todo monopólio traz em si uma ineficiência econômica, que causa, em última análise, custos sociais.[4] Dessa forma, o monopólio só se justifica se de fato contribuir para incentivar a criação, de forma a multiplicar as obras intelec-

[1] Art 2°, inciso VIII: "Intellectual property" shall include the rights relating to: literary, artistic and scientific works, performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, inventions in all fields of human endeavour, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service marks, and commercial names and designations, protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

[2] WIPO. **General course on intellectual property rights** (DL-101).

[3] MACHLUP, FRITZ & PENROSE, Edith. **The Patent Controversy in the Nineteenth Century**. J. Econ. Hist., vol. 10, n°.01, pp. 16-17.

[4] MANKIW, Gregory. **Introdução à economia. Princípios de Micro e Macro economia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, pp. 327-30.

tuais ao alcance da sociedade, ou, em outras palavras, se o benefício final para a sociedade for superior aos custos sociais do monopólio.

Em vez de usar a palavra "monopólio" ou falar em "direito de exclusiva"[5], usa-se a expressão "propriedade", que hoje se encontra fortemente arraigada no senso-comum, no sistema jurídico e nas crenças e ideologias mais profundas que norteiam o regime de propriedade intelectual.

A segunda conclusão à qual é possível chegar diante da definição da OMPI é que a propriedade sobre as criações do intelecto serve eminentemente para dar àquele que detém o exercício do direito de propriedade o controle sobre o acesso às criações. Dessa forma, "o dono da propriedade é livre para usá-la como quiser, se o uso não for contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros". Esse controle pode ser exercido pelo criador, mas na maioria das vezes é exercido por um intermediário, uma empresa que adquiriu os direitos patrimoniais sobre a criação e é responsável por sua exploração econômica.

Esses intermediários determinam o grau de acessibilidade sobre o produto da criação humana, ou, em outras palavras, sobre o conhecimento produzido pelo homem. Controlar o acesso ao conhecimento significa exercer poder, sobretudo no contexto da sociedade da informação. É fácil perceber que, se os detentores da propriedade intelectual exercerem seu direito de forma abusiva, de forma a restringir demasiadamente o acesso da sociedade às criações intelectuais — seja por meio de preços muito elevados, simulando sua escassez, ou por meio de medidas de proteção tecnológica (DRMs) —, a principal justificativa do monopólio concedido pelo Estado perde sua razão de existir, "já que a proteção à propriedade intelectual existe para o benefício e progresso da sociedade em geral".[6]

1.2. Regime internacional de propriedade intelectual

Até meados do século XIX a proteção à propriedade intelectual se dava majoritariamente por meio das legislações nacionais. Países que mantinham relações comerciais mais estreitas haviam fechado acordos de reconhecimento e proteção mútuos da produção intelectual de seus nacionais, mas não havia acordos multilaterais envolvendo um número expressivo de nações.

A construção paulatina de um quadro jurídico de proteção multilateral e a consequente harmonização das leis nacionais só podem ser compreendidas em sua plenitude se a análise jurídica desse panorama for combinada com uma análise política, guiada pela teoria das relações internacionais. Por essa razão, é importante ir além da análise dos tratados que compõem o sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual e ampliar o âmbito do olhar para a análise do regime internacional de proteção da propriedade intelectual.

[5] BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 16

[6] WATAL. **Intellectual property rights in the WTO and developing countries**. Londres: Kluwer Law International, 2001, p. 2.

No âmbito das relações internacionais, uma das principais definições de regime foi apresentada pelo teórico Stephen Krasner:

> "Regimes podem ser definidos como conjuntos de princípios, normas, regras e processos decisórios, implícitos ou explícitos, em torno dos quais as expectativas dos atores convergem em determinada área das relações internacionais".[7]

O estudo de um regime engloba a análise do sistema de normas jurídicas que dele fazem parte, mas também busca levar à compreensão do contexto político, das crenças e dos atores que deram origem às leis e determinaram as principais características do regime.

Na maior parte das vezes, o enfoque do jurista recai unicamente sobre o sistema jurídico. Por conseguinte, o Estado — detentor do monopólio sobre a produção normativa e sobre o uso da força — parece ser o único ator relevante na equação de poder. A análise prende-se ao âmbito governamental do regime.

No âmbito global, entretanto, não existe poder centralizado que possa exercer a função de governo. O que existe é, por um lado, uma paulatina harmonização de vontades estatais soberanas, e, por outro, uma crescente participação de atores não-estatais, processo acelerado vertiginosamente com a mais recente onda de globalização.[8] Tais atores influenciam as decisões tomadas no âmbito global, sejam elas formais, como a celebração de Tratados, ou informais, como a adoção de recomendações e boas práticas. Em vez de um governo centralizado, instaura-se no plano global uma articulação de governança, em que governos e atores não-estatais (em maior ou menor grau de equilíbrio, a depender do regime internacional sob exame) contribuem para a formulação dos princípios, normas, regras e padrões decisórios. James Rosenau chama a atenção para a importante diferenciação entre governo e governança:

> "governo sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas devidamente instituídas, enquanto governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e vençam resistências. Em outras palavras, governança é um fenômeno mais amplo do que governo".

A teoria dos regimes internacionais e a definição de governança servirão como pano de fundo para a análise do tema em estudo.

[7] KRASNER, Stephen (ed.) **International Regimes**. Itaca/Londres: Cornell University Press, 1983, p. 2

[8] A globalização é um fenômeno multifacetado, que combina a homogeneização e a eliminação de fronteiras nacionais com o particularismo, a diversidade local e um apego ao comunitarismo. No bojo do processo geral caracterizado como globalização, encontram-se em curso globalizações setoriais que se retro-alimentam, quais sejam, a globalização econômica, política, social e cultural. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). **A Globalização e as Ciências Sociais.** São Paulo: Cortez, 2002, p. 25-49 passim.

1.3 O processo de formação do regime

Na segunda metade do século XIX, ONGs de interesse privado envolvidas tanto no setor de patentes como no de direito autoral se articularam de forma a influenciar a agenda pública. Seu objetivo era angariar aquiescência suficiente para que a proteção da propriedade intelectual, mediante a concessão de monopólios de exploração, fosse reforçada e estendida para outros países. É importante mencionar que, no âmbito das organizações internacionais, ONGs são todas as organizações privadas que acompanham as reuniões como observadoras. Possuem status inferior aos Estados-membros, que têm sempre direito de influir nas decisões tomadas. Em outras palavras, não há qualquer juízo sobre o objetivo das ONGs. Organizações de interesse público e de interesse privado encontram-se equiparadas e misturadas entre os participantes.[9]

Foram as ONGs de interesse privado envolvidas no setor de propriedade intelectual, como a Associação Literária e Artística Internacional (ALAI), a Câmara Internacional de Comércio (ICC) e a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (IIPI), que influenciaram a elaboração das primeiras convenções internacionais, as Convenções de Paris (1883) e de Berna (1886), que harmonizaram, respectivamente, a proteção da propriedade industrial e de obras literárias, artísticas e científicas no plano internacional.

Além de ter influenciado o texto inicial das Convenções de Paris e Berna, é emblemático que tenha sido "a AIPPI [Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual] que preparou as sugestões de reforma"[10] à Convenção da União de Paris, em 1958. Em determinados pontos a Conferência chegou a adotar literalmente a redação sugerida pela Associação. Advogados e membros dessas ONGs de interesse privado influenciavam diretamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes e direitos autorais.

A influência das ONGs de interesse privado sobre o regime internacional sempre foi bastante significativa. Membros dessas ONGs ocuparam posteriormente cargos de prestígio nas organizações internacionais criadas para tratar do tema da propriedade intelectual.

1.4. Harmonização internacional das normas de proteção à propriedade intelectual

As Convenções de Paris e de Berna estabelecem padrões mínimos de proteção que devem ser observados pelos países signatários. Na prática, tais *standards* já são bastante elevados. O prazo de proteção ao direito autoral, por exemplo, foi estipulado em 50 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente à morte do autor.

[9] Participam das reuniões do Comitê de Direitos autorais e conexos da OMPI (SCCR), por exemplo, ONGs que representam a indústria de conteúdo como, a American Intellectual Property Law Association (AIPLA), a Association of American Publishers (AAP), a International Association of Broadcasting (IAB), e a International Chamber of Commerce (ICC) e também organizações que representam o interesse público e a sociedade civil, como a Electronic Frontier Foundation (EFF), a Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), a World Blind Union (WBU) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

[10] CLARK, Joan. *The role of GATT/TRIPS, of OMPI and of AIPPI in the further development of intellectual property right protection*. In: **AIPPI 1897-1997 Centennial Edition — AIPPI and the development of industrial property protection 1897-1997.** AIPPI Foundation, Basle, 1997, p. 481.

Os Estados-parte ficaram livres para estabelecer padrões de proteção ainda mais elevados em sua legislação nacional.[11] No caso do Brasil, por exemplo, a lei de direitos autorais (lei 9.610/98) estabelece um prazo de proteção de 70 anos após a morte do autor (art. 41) e não incorpora muitas das limitações ao direito autoral que foram autorizadas pela Convenção de Berna, como a possibilidade de um indivíduo realizar a cópia de uma obra, em casos específicos, "desde que não conflite com a exploração normal da obra ou prejudique injustificadamente o interesse do autor", (art. 9°, 2).

Em 1893 as duas Convenções foram agrupadas e ganharam uma Secretaria para sua administração, o Escritório Internacional Reunido para Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI, na sigla em francês).

Até meados do século XX o regime de proteção à PI permaneceu estável, sem grandes alterações nas convenções que o davam sustentação. Na década de 60, porém, houve uma significativa mudança, com a criação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, uma evolução do BIRPI.

1.5. Movimento pelo acesso ao conhecimento

As décadas de 50 e 60 foram marcadas pela descolonização afro-asiática. Os países recém-independentes buscavam aderir rapidamente aos principais acordos e organizações internacionais como uma forma de afirmação de sua soberania e legitimação perante as demais nações. Vários desses países aderiram ao BIRPI, o que levou a uma maior diversidade de interesses. Os países em desenvolvimento passaram a questionar com maior veemência a aplicação generalizada dos mesmos patamares de proteção a países em situações desiguais.

Esse questionamento foi reforçado por documentos importantes. Em 1958 o Senado norte-americano comissionou estudos que identificaram uma série de custos negligenciados do regime de propriedade intelectual. Em 1961, o Brasil apresentou uma resolução na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, na qual foram apontados vários abusos advindos do mau emprego do sistema de propriedade intelectual.

No Brasil, em 1963, foi concluído o relatório final de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) especial, formada em 1961 para analisar especificamente os abusos de monopólios de patentes de titularidade de corporações multinacionais farmacêuticas no país. Em 1969 entrou em vigor no Brasil uma lei excluindo produtos e processos farmacêuticos do escopo de patenteamento.[12]

De fato, é interessante observar que ambos os documentos acima mencionados — o norte-americano de 1958 e brasileiro o de 1961 — foram elaborados de forma independente e, no entanto, apresentaram algumas con-

[11] O Brasil foi um dos signatários originários da Convenção de Berna. É interessante frisar que os Estados Unidos só aceitaram assinar a Convenção em 1989, mais de cem anos depois da sua criação. Durante muito tempo o país dependia da cópia de obras literárias e científicas, originárias principalmente do Reino Unido, para desenvolver sua cena acadêmica e cultural.

[12] INPI. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/. Acesso em 14 de outubro de 2010.

clusões idênticas, demonstrando não se tratar somente de um problema dos países em desenvolvimento, mas sim de um problema sistêmico.

Nessa época, surgiu um movimento pelo acesso ao conhecimento (Access to Knowledge ou A2K, na sigla em inglês), que transcendeu fronteiras e ganhou amplitude global. Grupos da sociedade civil, indivíduos e governos buscam defender a idéia de que o acesso ao conhecimento está relacionado à garantia de direitos fundamentais como o acesso à educação e cultura, liberdade e justiça econômica. Um tratado sobre acesso ao conhecimento foi elaborado com o objetivo de ampliar o acesso e incentivar a transferência de tecnologia.[13] Segundo Yu, é possível notar que "os detentores de direitos de propriedade intelectual sempre foram agressivos para fazer pressão em prol de uma proteção mais forte para os seus interesses. No entanto, foi apenas recentemente que seus oponentes conseguiram se mobilizar para organizar uma resistência ou montar um contra-ataque"[14].

1.6. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual

A multiplicação do número de países em desenvolvimento e o surgimento de um movimento da sociedade civil em prol do acesso ao conhecimento trouxeram maior complexidade ao regime de propriedade intelectual. Nesse contexto, em 1967 foi criada a Organização Mundial de propriedade Intelectual[15], que passou a servir como uma moldura institucional para a discussão dos temas relacionados à proteção da propriedade intelectual no âmbito internacional.

Em 1974, a OMPI celebrou um acordo com a ONU e tornou-se uma agência especializada das Nações Unidas. Diversas razões justificam esse acordo. Em primeiro lugar, o caráter universal da ONU consolidou-se no pós-guerra e havia um interesse em ampliar o regime de proteção à propriedade intelectual para que abrangesse todos os países. Fazer parte do sistema ONU era uma forma de atrair países em desenvolvimento para que tomassem parte nos acordos celebrados no âmbito da OMPI.

Em segundo lugar, o acordo entre a OMPI e a ONU legitimava a primeira como *locus* principal de discussão do tema da propriedade intelectual. Diversas agências especializadas da ONU haviam começado a realizar estudos sobre a eficácia e os custos sociais do sistema de proteção à propriedade intelectual. O PNUD, por exemplo, elaborou um relatório afirmando que "direitos de propriedade intelectual mais restritivos aumentam o preço da transferência de tecnologia, e podem bloquear a entrada dos países em desenvolvimento em setores dinâmicos da economia do conhecimento (...)"[16]

As agências especializadas começaram a perceber a relação intrínseca que existe entre o tema da propriedade intelectual e vários outros, como os di-

[13] Treaty on Access to Knowledge. Disponível em http://www.cptech.org/a2k/a2k_treaty_may9.pdf . Acesso em 14 de outubro de 2010.

[14] YU, Peter. **The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future. In: The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues**. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 7.

[15] Convenção estabelecendo a criação da Organização Mundial de Propriedade intelectual. Disponível em http://www.wipo.int/treaties/en/convention/ Acesso em 14 de outubro de 2010.

[16] PNUD. *New technologies and global race for knowledge In* Human Development Report 1999: *Globalization with a Human Face*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999. Disponível em http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1999_ch21.pdf. Acesso em 14 de outubro de 2010.

reitos humanos, o desenvolvimento, a saúde, o meio-ambiente e a segurança alimentar.[17]

Por um lado, o acordo com a ONU levou a adaptações da agenda da OMPI. A sua principal meta, a universalização da proteção à propriedade intelectual, teve de ser compatibilizada com os objetivos da ONU, como as metas do milênio e o comprometimento com a promoção do desenvolvimento. Por outro lado, o acordo com a ONU foi estrategicamente importante para a OMPI, que consolidou sua centralidade no regime internacional de proteção à propriedade intelectual até a celebração do acordo TRIPS no âmbito da OMC, discutido mais adiante. A OMPI ainda é um fórum privilegiado para conceber uma política de propriedade intelectual de longo prazo e celebrar acordos sobre temas mais complexos.

Atualmente, dois dos acordos que os países desenvolvidos estão buscando aprovar no âmbito da OMPI são: um tratado para a proteção de obras audiovisuais e um tratado para a proteção de sinais de broadcasting. Os países em desenvolvimento, por sua vez, têm buscado a celebração de acordos que levem os Estados-parte a incorporar nas suas legislações nacionais as limitações e exceções aos direitos autorais e aos diretos de patente que já são facultadas pelos tratados internacionais (Convenções de Paris e Berna e TRIPS). Hoje cabe a cada país decidir se incorpora ou não tais limitações às suas leis internas.

1.7. Forum shifting: o papel da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Diante do bloqueio da discussão de vários temas na OMPI, da pressão e envolvimento de agências especializadas da ONU com temas relacionados à propriedade intelectual e do fortalecimento do movimento a favor do acesso ao conhecimento, houve uma mudança do fórum principal do debate sobre propriedade intelectual, que se deslocou da OMPI para a OMC. Essa manobra estratégica é conhecida na cena internacional como *forum shifting* ou *forum shopping* e consiste em buscar o placo de discussões em que a correlação de forças seja mais benéfica aos interesses daquele que promove a mudança.

Em 1994, foram concluídas as negociações da rodada Uruguai do GATT e a Organização Mundial do Comércio foi criada como sua sucessora. O tratado que cria a OMC serve como um guarda-chuva para uma série de acordos substantivos, anexos ao primeiro. Dentre eles, foi celebrado o acordo TRIPS (Trade related aspects of intellectual property rights).

O TRIPS é o acordo mais amplo já celebrado no âmbito do sistema de propriedade intelectual e baliza o desenvolvimento do direito internacional nessa área, elevando os padrões de proteção para os sete principais tipos de propriedade intelectual: direitos autorais, direitos conexos, marcas, indica-

[17] Fala-se hoje em um regime internacional complexo de proteção à propriedade intelectual, "um regime não-hierárquico, descentralizado que inclui não apenas a área tradicional de leis e políticas sobre propriedade intelectual, mas também áreas sobrepostas em regimes e fóruns internacionais relacionados", como aqueles que tratam de saúde pública, direitos humanos, diversidade biológica, alimentos, agricultura, informação e comunicação. YU, Peter. **The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future. In The WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues.** Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 4.

ções geográficas, desenho industrial, patentes, proteção de circuitos integrados e segredo de negócio.

Alguns temas abrangidos no TRIPS não eram objeto de regulação na maior parte dos países em desenvolvimento, como o patenteamento de sementes, medicamentos e microorganismos. O TRIPS "sem dúvida irá fortalecer a proteção à propriedade intelectual no mundo inteiro, algo que não foi atingido por nenhum tratado antes dele. Particularmente, o tratado trará os *standards* de proteção nos países em desenvolvimento membros da OMC para um patamar de proteção mais próximo daquele existente nos países desenvolvidos".[18]

A abrangência do TRIPS e sua adoção generalizada por países em desenvolvimento se devem à estratégia de atrelamento entre os temas de comércio e propriedade intelectual.[19] Os países não poderiam prescindir de fazer parte de uma organização que decidiria as políticas de comércio, o que fez com que a adesão à OMC fosse ampla desde a sua criação. Mas para fazer parte da OMC é necessário incorporar não só o acordo que cria a organização, mas também todos os outros acordos celebrados. Diferentemente do que acontecia no GATT[20], a OMC é pautada pelo princípio do *single undertaking*: todos os acordos devem ser incorporados pelo país que queira se tornar membro da organização.

Além da generalização de *standards* elevados de proteção, o deslocamento do centro do regime de proteção à propriedade intelectual da OMPI para a OMC trouxe outras mudanças significativas. Em primeiro lugar, o acordo traz previsões bastante concretas de execução das normas de propriedade intelectual, tanto no âmbito nacional como nas fronteiras (*border measures*). Em segundo lugar, a execução das normas passou a ser garantida por um mecanismo de *enforcement* existente no âmbito da OMC, materializado no Entendimento para a solução de controvérsias.[21]

A relevância do TRIPS no regime de propriedade intelectual é inquestionável. Qualquer acordo futuro, seja ele celebrado entre alguns países ou em fóruns multilaterais, vai ter de levar em consideração os padrões estabelecidos pelo TRIPS. Por outro lado, a OMPI ainda conserva sua importância. A multiplicidade de temas em discussão na OMC faz com que a OMPI seja o principal fórum para a discussão de uma política de propriedade intelectual de longo prazo e para celebrar acordos sobre temas mais complexos.

1.8. Retaliação cruzada na OMC

Um dos resultados do *forum shifting* da OMPI para a OMC é que hoje as regras de propriedade intelectual possuem uma força maior e um grau de observância mais elevado, em decorrência da existência de um Entendimento

[18] WATAL. **Intellectual property rights in the WTO and developing countries.** Londres: Kluwer Law International, 2001, p. 2.

[19] É preciso destacar que essa justaposição de temas nem sempre foi vista de maneira positiva. Entre os anos de 1850 e 1875, "aqueles que advogavam pelo livre comércio encaravam a propriedade intelectual como um privilégio que não deveria ser mantido entre jurisdições pois limitava o livre comércio de mercadorias sobre as quais havia alegações de direitos de propriedade intelectual (...) os direitos de propriedade intelectual eram ilegítimos e inconsistentes com o livre comércio". MAY, Christpher. *The Pre-History and Establishment of the WIPO*. In The WIPO journal: *analysis and debate of intellectual property issues*. Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 16.

[20] No GATT alguns dos acordos celebrados eram plurilaterais e não multilaterais, pois permitiam a adesão apenas dos países que desejassem fazê-lo. Esse sistema ficou conhecido como GATT *à la carte*.

[21] OMC. Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. Disponível em http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf Acesso em 8 de janeiro de 2011.

para a solução de controvérsias na OMC. O Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) tem competência para aplicar sanções comerciais aos países que não observem suas decisões e permaneçam agindo contrariamente aos Acordos celebrados no âmbito da Organização.

O nível de observância das decisões do OSC tem se mostrado elevado, ficando em torno de 83%.[22] Nos casos em que o país vencido não cumpre a decisão do OSC, há duas formas possíveis de lidar com o descumprimento. A primeira é a compensação, através da aplicação de tarifas punitivas, como uma forma de retaliação econômica. O principal objetivo da retaliação é fazer com que o país que está em descumprimento com as regras de comércio estabelecidas pela OMC passe a observá-las. Em segundo lugar, o OSC pode impor contramedidas discriminatórias contra a parte vencida (suspendendo concessões ou outras obrigações), nos termos dos Acordos da OMC, no âmbito de um setor ou acordo que não havia sido violado pelo país demandado, desde que o valor monetário não seja maior do que o prejuízo causado pelo país vencido. Essa é a chamada "retaliação cruzada". A retaliação cruzada, quando autorizada especificamente sobre propriedade intelectual, pode ser um instrumento importante, sobretudo para os países em desenvolvimento, como será discutido a seguir.

A expressão "retaliação cruzada" não aparece explicitamente no acordo, mas as circunstâncias em que pode ser autorizada estão presentes no artigo 22.3:

> 22.3 — Ao considerar quais concessões ou outras obrigações serão suspensas, a parte reclamante aplicará os seguintes princípios e procedimentos:
>
> a) o princípio geral é o de que a parte reclamante deverá procurar primeiramente suspender concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o grupo especial ou órgão de Apelação haja constatado uma infração ou outra anulação ou prejuízo;
>
> b) se a parte considera impraticável ou ineficaz a suspensão de concessões ou outras obrigações relativas ao(s) mesmo(s) setor(es), poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações em outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido;
>
> c) se a parte considera que é impraticável ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações relativas a outros setores abarcados pelo mesmo acordo abrangido, e que as circunstâncias são suficientemente graves, poderá procurar suspender concessões ou outras obrigações abarcadas por outro acordo abrangido;
>
> d) ao aplicar os princípios acima, a parte deverá levar em consideração:

[22] Institute for Agriculture and Trade Policy. **Strengthening compliance at the WTO. Cross-retaliation in WTO disputes**. 2006. Disponível em http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refID=89107. Acesso em 14 de outubro de 2010.

I) o comércio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo especial ou órgão de Apelação tenha constatado uma violação ou outra anulação ou prejuízo, e a importância que tal comércio tenha para a parte;

II) os elementos econômicos mais gerais relacionados com a anulação ou prejuízo e as conseqüências econômicas mais gerais da suspensão de concessões ou outras obrigações.

e) se a parte decidir solicitar autorização para suspender concessões ou outras obrigações em virtude do disposto nos subparágrafos "b" ou "c", deverá indicar em seu pedido as razões que a fundamentam. O pedido deverá ser enviado simultaneamente ao OSC e aos Conselhos correspondentes e também aos órgãos setoriais correspondentes, em caso de pedido baseado no subparágrafo "b";

f) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "setor":

I) no que se refere a bens, todos os bens;

II) no que se refere a serviços, um setor principal dentre os que figuram na versão atual da "Lista de Classificação Setorial dos Serviços" que identifica tais setores;(14)

(14) Na lista integrante do Documento MTN.GNG/W/120 são identificados onze setores.

III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, quaisquer das categorias de direito de propriedade intelectual compreendidas nas Secções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II, ou as obrigações da Parte III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS.

g) para efeito do presente parágrafo, entende-se por "acordo":

I) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo 1A do Acordo Constitutivo da OMC, tomados em conjunto, bem como os Acordos Comerciais Plurilaterais na medida em que as partes em controvérsia sejam partes nesses acordos;

II) no que concerne a serviços, o GATS;

III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo sobre TRIPS.

Conforme exposto no artigo 22.3, na elaboração do pedido de autorização ao OSC para suspender concessões ou outras obrigações (ou seja, para retaliar), o país demandante deve primeiro buscar a retaliação no mesmo setor comercial em que tenha ocorrido a violação. Se isso não for possível ou eficaz, pode procurar retaliar em outro setor, mas no âmbito do mesmo acordo em que tenha ocorrido a violação. Somente se isso for também impraticável ou ineficaz, pode procurar retaliar no âmbito de outro acordo.

A retaliação cruzada pode ser particularmente eficaz nos casos em que a parte vencedora é um país em desenvolvimento, ou país com pequeno mercado, que pode se encontrar em uma posição economicamente vulnerável em

relação à parte vencida. Nesses casos, o método tradicional de aplicar tarifas sobre o bem importado do país descumpridor pode não resultar em efetiva pressão para o cumprimento da decisão, ou pode ainda ser mais prejudicial ao país demandante que ao demandado. "A retaliação cruzada aplicada no marco do TRIPS pode ser uma ferramenta muito poderosa, especialmente para países em desenvolvimento, pois não ocasiona alguns dos efeitos adversos [da forma tradicional], tais como o aumento de preços para o consumidor causado pelas tarifas mais altas, ou custos maiores para os produtores domésticos, que podem ser obrigados a mudar para outros fornecedores".[23]

A retaliação cruzada sobre o TRIPS foi autorizada em poucos casos: o Equador recebeu permissão do OSC para retaliar em uma disputa com a União Europeia sobre tarifas aplicadas às bananas, e Antígua foi autorizado a fazer o mesmo em uma disputa com os Estados Unidos sobre jogos de azar na Internet. No entanto, os países em ambos os casos não levaram a cabo as medidas de retaliação. Recentemente, o Brasil foi autorizado a impor sanções comerciais no valor de 294,7 milhões de dólares, incluindo a retaliação cruzada em serviços e propriedade intelectual. A execução da medida se encontra atualmente suspensa.

[23] *INTERNATIONAL CENTER FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. WTO Panel Allows Brazil to Cross-Retaliate on IP, Services in US Cotton Row.* ***Bridges Weekly Trade News Digest, Volume 13, nº 30****. Setembro de 2009. Disponível em* ***http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/54716/*** *Acesso em 14 de outubro 2010.*

PARTE II: DIREITOS AUTORAIS

AULA 03. DIREITOS AUTORAIS — PRINCÍPIOS GERAIS

SUMÁRIO

1. Introdução a direitos autorais. 2. Abrangência da lei: obras protegidas. 3. Obras não protegidas. 4. Quem é o autor? — Uma pergunta difícil. 5. Direitos morais. 6. Princípios de proteção e direitos patrimoniais.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS

LESSIG, Lawrence. *Cultura Livre*, P. 29-42.
Disponível em: *http://softwarelivre.org/samadeu/lawrence-lessig-cultura-livre.pdf*

NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil.* São Paulo: Ed. FTD, 1998, pp. 53-59; 73-83.

LEITURAS COMPLEMENTARES

ABRÃO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002. p. 27-38 e 69-126;

NETTO, José Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil. São Paulo: Ed. FTD, 1998, pp. 30-52.

LESSIG, Lawrence. *Cultura Livre*, P. 42-53.
Disponível em: *http://softwarelivre.org/samadeu/lawrence-lessig-cultura-livre.pdf*

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Introdução ao assunto

A complexidade da vida contemporânea tornou a análise e a defesa dos direitos autorais muito mais difícil. Até meados do século XX, a cópia não autorizada de obras de terceiros, por exemplo, era sempre feita com qualidade inferior ao original e por mecanismos que nem sempre estavam acessíveis a todos.

Com o avançar do século passado, entretanto, e especialmente com o surgimento da cultura digital — cujo melhor exemplo é a *Internet*, tornou-se possível a qualquer um que tenha acesso à rede mundial de computadores acessar, copiar e modificar obras de terceiros, sem que nem mesmo seus autores possam ter o controle disso.

Na prática, a conduta da sociedade contemporânea vem desafiando os preceitos estruturais dos direitos autorais. Conforme veremos adiante, nos itens que tratam das limitações a tais direitos, a cultura digital permite que diariamente sejam feitas cópias de músicas, filmes, fotos e livros a partir do *download* das obras da internet, contrariamente à literalidade da lei.

A fim de supostamente proteger os direitos autorais, são criados mecanismos de gerenciamento de direitos e de controle de acesso às obras, mas tais mecanismos são freqüentemente contornados e a obra mais uma vez se torna acessível. Cada vez mais constantemente, temos assistido à contestação judicial do uso de obra de terceiros. Recentemente, a IFPI (sigla em Inglês para designar Federação Internacional da Indústria Fonográfica) e a ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos) anunciaram a intenção de processar judicialmente usuários da internet que disponibilizam grande número de músicas na rede.

Vê-se, nesse passo, que a grande questão a ser analisada quando do estudo dos direitos autorais é a busca pelo equilíbrio entre a defesa dos titulares dos direitos e o acesso ao conhecimento por parte da sociedade.

1.2. Abrangência da lei: obras protegidas

O art. 7º da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) indica quais obras são protegidas pelos direitos autorais. Seus termos são os seguintes:

> Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
>
> I — os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
>
> II — as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;
>
> III — as obras dramáticas e dramático-musicais;
>
> IV — as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;
>
> V — as composições musicais, tenham ou não letra;
>
> VI — as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

> VII — as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
>
> VIII — as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
>
> IX — as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
>
> X — os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
>
> XI — as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
>
> XII — os programas de computador;
>
> XIII — as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Da simples leitura do *caput* do artigo acima transcrito, percebe-se que o legislador teve duas grandes preocupações: (***i***) enfatizar a necessidade de a obra, criação do espírito, ter sido exteriorizada e (***ii***) minimizar a importância do meio em que a obra foi expressa.

De fato, é relevante mencionar que serão protegidas apenas as obras que tenham sido exteriorizadas. As idéias não são protegíveis por direitos autorais. No entanto, o meio em que a obra é expresso tem pouca ou nenhuma importância, exceto para se produzir prova de sua criação ou de sua anterioridade, já que não se exige a exteriorização da obra em determinado meio específico para que a partir daí nasça o direito autoral. Este existe uma vez que a obra tenha sido exteriorizada, independentemente do meio.

A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no âmbito da LDA. São eles:

a) Pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, conforme prescreve o inciso I do art. 7º, que determina, exemplificativamente, serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literárias, artísticas e científicas.
b) Originalidade: este requisito não deve ser entendido como "novidade" absoluta, mas sim como elemento capaz de diferençar a obra daquele autor das demais. Aqui, há que se ressaltar que não se leva em consideração o respectivo valor ou mérito da obra.
c) Exteriorização, por qualquer meio, conforme visto anteriormente, obedecendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art.7º, *caput*, da LDA.
d) Achar-se no período de proteção fixado pela lei, que é, atualmente, a vida do autor mais setenta anos contados da sua morte.

Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozará de proteção autoral. Não se exige que a obra que se pretende proteger seja necessariamente classificada entre os treze incisos do artigo 7º, já que a doutrina é unânime em dizer que o *caput* deste artigo enumera as espécies de obra exemplificativamente.

Por outro lado, é necessário que a obra ***não*** se encontre entre as hipóteses previstas no artigo 8º da LDA, que indica o que a lei considera como não sendo objeto de proteção por direitos autorais.

1.3. Obras não protegidas

a) O que NÃO é direito autoral: propriedade industrial.

É muito comum haver confusão, por parte dos leigos, com relação ao objeto de estudo dos direitos autorais e os demais objetos de estudo de matérias afins.

A propriedade intelectual é classicamente dividida em dois grandes ramos. Um se dedica ao estudo dos direitos autorais, e dentro das disciplinas jurídicas, aloca-se dentro do Direito Civil. O outro ramo é chamado de propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no âmbito do direito comercial

A propriedade industrial é disciplinada no Brasil pela lei 9.279, de 14 de maio de 1996. De acordo com seu artigo 2º:

> Art. 2º: A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
>
> I — concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
>
> II — concessão de registro de desenho industrial;
>
> III — concessão de registro de marca;
>
> IV — repressão às falsas indicações geográficas; e
>
> V — repressão à concorrência desleal.

A propriedade industrial — que é vulgarmente chamada de "marcas e patentes", o que é denominação restritiva e insuficiente para delimitar-lhe a abrangência — tem um caráter visivelmente mais utilitário do que o direito autoral.

As invenções e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de concessão de patente, têm por finalidade, em regra, solucionar um problema técnico[24]. Não é o caso dos objetos protegidos por direito autoral, cujo objeto não pretende funcionalidade utilitária, muito embora hoje o software seja também objeto de proteção autoral.

[24] Ver BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: ed. Lúmen Júris, 2003. p. 337 e ss.

b) O que o Direito Autoral NÃO protege. Que fazer com as idéias?

Já vimos que o art. 7º da LDA estabelece quais as obras intelectuais protegidas pela lei. No artigo subseqüente, a LDA indica o que NÃO é protegido por direito autoral, nos seguintes termos:

> Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:
> I — as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
> II — os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
> III — os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
> IV — os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
> V — as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
> VI — os nomes e títulos isolados;
> VII — o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

As idéias são de uso comum e por isso não podem ser aprisionadas pelo titular dos direitos autorais. Se assim fosse, não seria possível haver filmes com temas semelhantes realizados próximos um dos outros, como aliás é comum acontecer. "Armageddon" ("*Armageddon*" dirigido por Michael Bay em 1998) tratava da possibilidade de a Terra ser destruída por um meteoro, mesmo tema de seu contemporâneo "Impacto Profundo" ("*Deep Impact*", de Mimi Leder, dirigido no mesmo ano).

No mesmo sentido, "O Inferno de Dante" ("Dante's Peak", de Roger Donaldson, 1997) trata de uma cidade à beira da destruição por causa de um vulcão que volta à atividade, tema semelhante ao de "Volcano — A Fúria" ("Volcano", de Mick Jackson, 1997).

Exemplos mais eruditos podem ser considerados. Ao mesmo tempo em que Charles Darwin escreveu seu famoso "A Origem das Espécies", Alfred Russel Wallace encaminhou ao cientista um tratado com teoria semelhante, o que acabou tendo como conseqüência a publicação conjunta das obras. Ambos tiveram a mesma idéia: escrever tratados científicos a partir de pontos de vistas semelhantes, já que era impossível, a qualquer um dos dois, apropriar-se da idéia ou invocar sua exclusividade por ter-lhe ocorrido a idéia primeiro.

Diferentemente ocorre com os bens protegidos por propriedade industrial. Quanto a estes, o que se protege, inicialmente, é a idéia, consubstanciada em

um pedido de registro (de marca) ou de patente (de invenção ou de modelo de utilidade). A LDA, inclusive, faz referência ao fato, ao informar, no último inciso do artigo 8º, que não é protegível como direito autoral o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras. Ou seja: a obra descrevendo uma invenção será protegida por direito autoral. Mas a invenção, em si, só será protegida pela propriedade industrial, de acordo com o disposto na lei 9.279/96, se atendidos os requisitos legais de proteção.

c) É plágio (I)? Um menino entre felinos.

Em 1981, o médico e escritor Moacyr Scliar — eleito em 2003 para a Academia Brasileira de Letras — escreveu um breve romance chamado "Max e os Felinos". Nele, um menino alemão chamado Max se via, após um naufrágio transatlântico (vindo da Europa para o Brasil), dividindo um bote salva-vidas com um jaguar.

Cerca de 20 anos depois, o escritor inglês Yann Martel venceu a mais elevada distinção literária de seu país com um livro chamado "Life of Pi" (publicado no Brasil pela editora Rocco sob o título de "A Vida de Pi"), no qual um menino indiano chamado Pi se via, após um naufrágio transatlântico (indo da Índia para o Canadá), dividindo um boto salva-vidas com um tigre de bengala.

Diante da sinopse das histórias, qual a sua opinião? Yann Martel se apropriou apenas da idéia de Moacir Scliar ou houve plágio? Moacir Scliar deveria processar o escritor inglês?

Para se ter acesso a entrevistas concedidas por ambos os autores, basta acessar o endereço abaixo:

http://www.citador.pt/forum/viewtopic.php?t=2299&start=30&sid=2742b34a9786d7414c7e19047dbeaa86

d) É plágio (II)? Uma bicicleta azul.

Outro caso interessante envolveu o conceito de originalidade e de paródia, tendo sido apreciado pelos tribunais franceses.

Imagine-se esta história: jovem e corajosa mulher de temperamento forte vê sua juventude interrompida pela guerra que explode e divide seu país. Apaixona-se por um homem que não pode ter e enfrenta os dissabores da guerra tendo que cuidar de uma jovem frágil que engravida do homem por quem a jovem heroína se apaixonara. Entre invasões de inimigos, explosões e bombardeios, a jovem acaba por se envolver intensamente nos conflitos. Se o

leitor acha esta sinopse parecida *demais* com a de "... E O Vento Levou", não está sozinho. Os tribunais franceses também acharam.

Régine Déforges publicou a trilogia "A Bicicleta Azul" tendo como pano de fundo a II Guerra Mundial e o romance foi grande sucesso de venda tanto na França quanto em outros países, inclusive no Brasil. Ocorre que as semelhanças entre "A Bicicleta Azul" e o famoso e colossal relato de um drama familiar durante Guerra Civil dos Estados Unidos, publicado pela primeira vez em 1936 por Margareth Mitchell, foram tantas que Régine Déforges acabou sendo condenada por plágio pelos detentores dos direitos autorais de "... E O Vento Levou".

Assim se pronunciou o tribunal que decidiu:

> *Baseado no estudo comparativo entre os 2 (dois) trabalhos, é claro que o que Régine Déforges pegou emprestado do trabalho de Margareth Mitchell e incorporou em "A Bicicleta Azul" é perfeitamente identificável e relaciona-se com os elementos mais importantes do romance da Sra. Mitchell.*

Em adição, o tribunal entendeu que Déforges copiara "o argumento, o desenvolvimento da idéia e a progressão da narrativa, características físicas e psicológicas da maioria dos personagens, a relação entre eles, vários personagens secundários, um grande número de situações características, a composição e a expressão de numerosas cenas e momentos dramáticos chave de '...E O Vento Levou'".

Dessa forma, e mesmo tendo alegado que fizera uma paródia das idéias contidas no livro clássico sobre a Guerra da Secessão americana, Déforges foi obrigada a pagar a quantia de US$ 333,000.00 (trezentos e trinta e três mil dólares norte-americanos) aos titulares dos direitos autorais da obra considerada plagiada.

O artigo extraído da *internet* é esclarecedor e encerra com algumas considerações interessantes: "O caso foi longo e complicado porque há poucos precedentes. A Lei Francesa proíbe o plágio, mas autoriza a paródia, forma literária secular definida como imitação humorística de um texto reconhecível. Os herdeiros de Mitchell não viram nada de engraçado a respeito de 'A Bicicleta Azul', a despeito das constantes afirmativas de Déforges no sentindo de que seu romance era uma paródia. 'Eu sei o que é plágio e é algo ruim', disse Déforges quando o caso foi parar na justiça. 'Desde o início, 'A Bicicleta Azul' era para ser uma paródia. Nunca disse que era para ser algo diferente'. A corte rejeitou seu argumento, dizendo que as diferenças entre os dois trabalhos eram 'inegavelmente secundárias e irrelevantes, dada a extensão de suas semelhanças'".

Como se vê, o uso que Régine Déforges fez de "... E O Vento Levou" em sua trilogia foi muito diferente daquele feito por Yann Martel fez da obra de

Moacyr Scliar. Dessa forma, o plágio não pode ser inferido apenas porque uma idéia se assemelha a outra. É preciso que sejam considerados diversos elementos — características dos personagens, eventos importantes da história — para que o plágio se configure, em análise inevitavelmente casuística.

1.4. Quem é o autor? — Uma Pergunta Difícil

a) Pessoa física e pessoa jurídica: quem é dono da obra?

A LDA é categórica ao afirmar, em seu artigo 11, que "autor é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica".

No entanto, o parágrafo único do mesmo artigo excepciona o princípio ao afirmar que a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos na LDA.

De início, é muito importante fazermos uma distinção entre autor e titular dos direitos autorais. Pela lei — atendendo-se, inclusive, a princípio lógico — autor só pode ser a pessoa física. Afinal, apenas o ser humano pode criar. Pessoa jurídica não pode criar, exceto por meio das pessoas físicas que a compõem, caso em que os autores serão, então, as pessoas físicas.

Muito diferente, entretanto, é a questão da titularidade. Ainda que apenas uma pessoa física possa ser autora, ela poderá transferir a titularidade de seus direitos para qualquer terceiro, pessoa física ou jurídica. Nesse caso, ainda que a pessoa física seja para sempre a autora da obra, o titular legitimado a exercer os direitos sobre esta poderá ser pessoa jurídica ou pessoa física distinta do autor.

Um exemplo pode ser muito esclarecedor. O escritor Paulo Coelho poderá transferir seus direitos econômicos sobre a obra que escreveu para a editora responsável por sua publicação. Nesse caso, o Paulo Coelho será para sempre autor da obra, mas não exercerá pessoalmente o direito sobre sua obra, já que, com a transferência, quem terá legitimidade para exercer os direitos será a editora.

Por outro lado, o autor poderá transferir os direitos para um amigo ou uma pessoa de sua família. Da mesma forma, continuará a ser autor da obra, mas o exercício de seus direitos econômicos competirá a quem recebeu os direitos por meio de contrato — uma pessoa física, neste segundo exemplo.

Essa distinção é bastante relevante para refletirmos sobre os propósitos da lei. Embora se chame "lei de direitos autorais", na verdade a LDA protege principalmente o titular dos direitos, que nem sempre é o autor.

O autor não precisa se identificar com seu nome verdadeiro. De fato, a LDA, em seu art. 12, dispõe que para se identificar como autor, poderá o criador da obra usar seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

Assim como é comum que atores e atrizes usem nomes artísticos, também autores podem se apresentar com pseudônimos. O famoso escritor Marcos Rey, autor de "Malditos Paulistas", "Memórias de um Gigolô" e diversos livros infanto-juvenis tinha por nome verdadeiro Edmundo Donato. Por sua vez, o internacionalmente conhecido Mark Twain se chamava Samuel Longhorne Clemens. O poeta Edward Estlin Cummings se identificava apenas como E. E. Cummings, e o músico Prince Rogers Nelson decidiu, durante algum tempo, ser identificado por (ou, informalmente, o Artista Anteriormente Conhecido como Prince).

Para ser identificado como autor de determinada obra, basta que o artista assim se apresente. De acordo com o artigo 13 da LDA, considera-se autor da obra, não havendo prova em contrário (e aí o registro aparece como sendo um fato relevante), aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas anteriormente, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.

Também será titular dos direitos autorais quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída em domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.

Nos tempos contemporâneos, no entanto, nem sempre é fácil identificar-se o autor da obra. Quando se trata de obra realizada por mais de uma pessoa, a questão pode ficar bem complicada. Nem tanto quando for o caso de co-autoria, mas sim quando se tratar de obra construída colaborativamente, quando o conceito de autor se torna fluido e diluído, como veremos nos tópicos a seguir.

b) Co-autoria e obras coletivas

A questão da autoria das obras fica consideravelmente mais complicada quando se trata da existência de mais de um autor.

Existe co-autoria quando duas ou mais pessoas são autoras de uma mesma obra. A situação é extremamente comum quando se trata de música, sendo trivial a existência de um letrista que trabalha em conjunto com o autor da melodia.

A LDA determina que quando uma obra for feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. Um bom exemplo de obra coletiva indivisível é o livro "A Morte do Almirante", escrito por Agatha Christie e outros autores do chamado *Detection Club*. Trata-se de um romance escrito em cadeia, em que cada autor escreveu um capítulo, tentando resolver elementos de mistério propostos pelo autor do capítulo anterior. No

Brasil, o mesmo princípio foi usado para a elaboração de "O Mistério dos MMM", escrito por Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Guimarães Rosa e Antonio Callado, entre outros.

Por obra divisível, entende-se, exemplificativamente, uma coletânea de contos, crônicas ou poemas, a partir da reunião de textos de diversos autores.

Nos casos das obras indivisíveis, os autores decidirão por maioria no caso de haver divergência. Ao co-autor dissidente, a LDA assegura os seguintes direitos (***i***) o de não contribuir para as despesas de publicação da obra, renunciando, entretanto, à sua parte no lucro e (***ii***) o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

Cada co-autor poderá, individualmente, mesmo sem o consentimento dos demais, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.

A LDA trata ainda dos casos em que não se configura co-autoria. Determina a LDA que não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação.

As obras audiovisuais gozam de disciplina legal específica quanto à indicação dos autores. Diz a LDA que são co-autores das obras audiovisuais o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical, isto é, o roteirista, e o diretor. Dessa forma, serão co-autores de um filme o roteirista e o diretor. Se a obra se tratar de desenho animado, serão co-autores também aqueles que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.

Ainda que o tema venha a ser tratado com maior profundidade nas páginas a seguir, é preciso fazer uma breve nota sobre a distinção entre direitos morais e patrimoniais. Estes são os chamados direitos econômicos da obra, ou seja, os que autorizam seu titular a explorar a obra economicamente. Aqueles são os que se referem aos direitos de personalidade de autor e garantem que, independentemente de quem exerça os direitos patrimoniais, o autor será sempre referido como o criador da obra.

A LDA determina, conforme seu artigo 17, § 2º, que o organizador da obra coletiva — quer seja pessoa física ou jurídica — exercerá a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto.

c) Autoria além do autor? Como impedir a exibição de "Os Doze Macacos"

Muitas histórias curiosas podem ser invocadas para se ilustrar como a indústria do entretenimento vem transformando a propriedade intelectual em um fator de limitação à criatividade. O excesso de proteção — sobretudo nos Estados Unidos — acaba por exceder os limites do razoável.

Lawrence Lessig cita pelo menos três casos interessantes[25]: o filme "Os Doze Macacos" teve sua exibição interrompida por decisão judicial vinte e

[25] LESSIG, Lawrence. ***The Future of Ideas***. New York: Random House, 2001. p .4.

oito dias depois de seu lançamento porque um artista alegava que uma cadeira que aparecia no filme lembrava um esboço de mobília que ele havia desenhado. O filme "Batman Forever" foi ameaçado judicialmente porque o batmóvel era visto em um pátio alegadamente protegido por direitos autorais e o arquiteto titular dos direitos exigia ser remunerado antes do lançamento do filme. Em 1998, um juiz suspendeu o lançamento de "O Advogado do Diabo" por dois dias porque um escultor alegava que um trabalho seu aparecia no fundo de determinada cena. Tais eventos ensinaram os advogados que eles precisam controlar os cineastas. Eles convenceram os estúdios que o controle criativo é, em última instância, matéria legal.

Como se vê, nem sempre o verdadeiro autor da obra tem total ingerência sobre seu destino. É cada vez mais comum a necessidade de realização do *clearing* de direitos de obras alheias relacionadas na obra principal. Entende-se por *clearing* o pagamento pelo uso de obras de terceiros usadas em determinada obra. Exemplo clássico é do filme Tarnation ("Tormenta", em protuguês, dirigido por Jonathan Caouette em 2003), que custou menos de 1.000 dólares, mas teve um custo de cerca de 230.000 dólares de liberação de direitos sobre músicas, filmes e programas de televisão que apareciam incidentalmente no filme.

d) Obras colaborativas e o desaparecimento do autor

O mundo vem vivendo recentemente uma guinada conceitual quanto à idéia de autor. Primo Levi, escritor italiano, criou certa vez um personagem chamado senhor Simpson, simpático homem de negócios que oferecia em seu catálogo variado de produtos, dentre outros, máquinas capazes de produzir, automaticamente, versos das formas desejadas, acerca dos temas escolhidos, dispensando o engenho do "autor".

Sabe-se que hoje a tecnologia já se encontra bem próxima disso — se é que não queremos admitir que essa realidade já existe. Pelo menos, diante das artes gráficas, os computadores já são capazes da produção independentemente da mão humana.

Diante dessas possibilidades revolucionárias, há que se repensar os conceitos de autor e de usuário da obra intelectual.

Já se entende que o autor não trabalha mais exclusivamente sozinho. É preciso compreender quem é o autor na sociedade da informação. Vários são os exemplos que podem ser invocados: há autores que escrevem livros *online* contando com a contribuição dos leitores; programas de televisão que têm seu curso determinado pelos espectadores; usuários da *internet* que, diariamente, estão a criar obras derivadas de obras alheias num trabalho infinito e não sem valor artístico e cultural — muito pelo contrário.

Em comunhão com essas considerações, há que se destacar, ainda, que os consumidores da arte há muito não exercem mais papel exclusivamente passivo, mas sim atuam de maneira relevante na disseminação das idéias, na reinvenção do mundo e na integração das diversas culturas, manifestações artísticas e criativas.

É a partir da idéia de atuação conjunta que surge a idéia das obras colaborativas. O conceito não é novo. No entanto, o princípio agora é sobretudo uma emanação do avesso do conceito de autor: o direito do autor fica em segundo plano e muitos participam de obras colaborativas "porque consideram esta atividade divertida, outros o fazem porque acreditam estar retribuindo conhecimento à sociedade, e outros ainda porque passam a se sentir parte de uma iniciativa global, que pode beneficiar diretamente centenas de milhares de pessoas, senão a humanidade como um todo"[26].

Com base nesses preceitos, criou-se a *wikipedia*, em janeiro de 2001[27]. A *wikipedia* é um grande projeto de criação intelectual que desafia os paradigmas dos direitos autorais. Pondo em xeque os conceitos de autor, de titularidade, de edição e até mesmo de obra, a *wikipedia* pode ser considerada não mais uma obra coletiva, mas sim uma obra colaborativa.

Trata-se de uma enciclopédia *online* (www.wikipedia.com) em que é possível a qualquer usuário da *internet* fazer qualquer alteração em qualquer verbete, de modo a torná-lo mais preciso ou mais completo, de acordo com seu julgamento.

Sem contar com os problemas engessadores da Enciclopédia Britannica, por exemplo, tais como o tamanho físico que ocupa, o custo de tradução, impressão e distribuição — além, evidentemente, do tempo gasto para revisão e atualização, a *wikipedia* pode ser, ao mesmo tempo, universal e popular.

Dessa maneira, conta com verbetes em 205 línguas e dialetos e com atualidade impressionante. É claro que há defeitos, mas especialistas afirmam que a própria Enciclopédia Britannica os contêm em número, por amostragem, quase igual. A revista Nature inglesa submeteu à análise de especialistas 50 artigos científicos da *wikipedia* e da Britannica. Entre as 42 revisões que foram devolvidas à revista, o resultado foi que os especialistas apontaram uma média de 4 inconsistências por verbete da *wikipedia* contra 3 de sua concorrente[28].

1.5. Direitos Morais

Os autores que se dedicaram ao estudo dos direitos autorais indicam que estes são dotados de uma natureza híbrida, dúplice ou *sui generis*. O autor é titular, na verdade, de dois feixes de direitos. Um deles diz respeito aos direitos morais, que seriam uma emanação da personalidade do autor e que estão intimamente ligados à relação do autor com a elaboração, divulgação e

[26] LEMOS, Ronaldo. **Direito, Tecnologia e Cultura**. Cit., p .81-82.

[27] Conforme a revista Época, n. 401, de 23 de janeiro de 2006. p. 40.

[28] Conforme a revista Época, n. 401, de 23 de janeiro de 2006. p. 43.

titulação de sua própria obra. O outro se refere aos direitos patrimoniais, que consistem basicamente na exploração econômica das obras protegidas.

Os direitos morais do autor são aqueles que a LDA indica no seu artigo 24. Diz a lei que são os seguintes:

a) reivindicar a autoria da obra;
b) ter seu nome ou pseudônimo indicado como sendo o autor da obra;
c) conservar a obra inédita;
d) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
e) modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
f) retirar a obra de circulação ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem;
g) ter acesso a exemplar único ou raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem.

Ao contrário dos direitos patrimoniais, que regulam o exercício do poder econômico do autor sobre a utilização de sua obra por parte de terceiros, o que os direitos morais visivelmente procuram defender é a relação do autor com sua própria obra. Dividem-se em três grandes direitos:

— indicação da autoria (itens 'a' e 'b'): o autor sempre terá o direito de ter seu nome vinculado à obra. Por isso, qualquer remontagem de peça de Shakespeare terá que fazer referência ao fato de a obra ter sido elaborada pelo escritor inglês, apesar de toda a sua obra já ter caído em domínio público;

— circulação da obra (itens 'c' e 'f'): o autor tanto pode manter a obra inédita como pode retirar a obra de circulação. Uma questão muito discutível é a de autores que deixam expressamente indicada sua vontade de não ter determinado livro publicado após sua morte e ainda assim seus herdeiros publicam-no;

— alteração da obra (itens 'd' e 'e'): compete ao autor modificar sua obra na medida em que lhe seja desejável ou vetar qualquer modificação à obra. Recentemente, o governo chinês informou que não permitiria que o filme "Os Infiltrados", do diretor americano Martin Scorsese fosse exibido nos cinemas chineses porque havia no filme referência à aquisição, por parte da máfia chinesa, de equipamentos militares. Solicitou-se a modificação do filme para que essa parte da

história fosse alterada, mas o pedido foi recusado. A propósito, diz a LDA que, no caso do Brasil, cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Veja em http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/01/17/287443438.asp.

Todas estas hipóteses já constavam, de modo mais ou menos idêntico, da lei anterior de direitos autorais, a lei 5.988/73. No entanto, a LDA acrescentou mais uma possibilidade, que é a do autor ter direito de acessar exemplar único ou raro (a lei, sem qualquer precisão, afirma que o critério é de exemplar único ***e*** raro), quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Também em dois outros casos — por motivos evidentes — a LDA prevê a possibilidade de haver prévia e expressa indenização a terceiros: as hipóteses indicadas nos itens 'e' e 'f' acima.

A doutrina costuma classificar os direitos morais de autor como direitos de personalidade. Assim considerados, desfrutam das características dos direitos da personalidade em geral, sendo inalienáveis e irrenunciáveis, como indica a LDA em seu artigo 27. São, além disso — e embora a lei não o diga, talvez por ser de todo desnecessário — imprescritíveis e impenhoráveis.

Há, entretanto, que se fazer uma distinção dos direitos autorais quanto aos demais direitos da personalidade. De modo geral, os direitos da personalidade (nome, imagem, dignidade, honra etc) nascem com o indivíduo e são desde logo exercíveis. Por outro lado, os direitos de personalidade relacionados aos direitos autorais só são exercíveis caso o indivíduo crie. Portanto, nascem latentemente nos indivíduos, mas permanecem em condição suspensiva.

1.6. Princípios de proteção e direitos patrimoniais

A propriedade intelectual encontra-se tão indissoluvelmente ligada a nossas vidas que mal paramos para refletir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas é inevitável: não existe mais possibilidade de existirmos sem os bens criados intelectualmente.

Assim sendo, a utilização dos bens de propriedade intelectual vem representando cada vez números mais significativos dentro da economia globalizada. Segundo o jornal Valor Econômico, "com o PIB mundial de mais de US$ 380 bilhões, o comércio de bens culturais foi multiplicado por quatro num período de duas décadas — em 1980, totalizava US$ 95 bilhões"[29].

[29] BORGES, Robinson. **Valor Econômico**, Rio de Janeiro, 16 de julho de 2004. Caderno Eu & Fim de Semana, p. 10.

De acordo com a autora Lesley Ellen Harris, advogada atuante no Canadá, a propriedade intelectual responderia por cerca de 20 % (vinte por cento) do comércio mundial, o que significa aproximadamente US$ 740 bilhões (a autora provavelmente se refere a quantias anuais) [30].

Quando falamos de bens culturais, tratamos necessariamente de direito autoral, que é um ramo da chamada propriedade intelectual. Conforme visto nos itens anteriores, o direito autoral apresenta duas manifestações distintas, intrinsecamente conectadas, sendo uma de aspecto moral e outra de aspecto patrimonial, pecuniário ou, se preferirmos, econômico.

Quanto à parcela do direito moral, conforme vimos, a doutrina afirma que se trata de direito da personalidade. E como se sabe, os direitos da personalidade têm por característica, entre outras, serem insuscetíveis de avaliação pecuniária. Dessa forma, quando nos referimos aos aspectos do direito autoral relacionados à sua avaliação econômica, não podemos estar nos referindo a outros direitos senão àqueles de caráter patrimonial.

Diversos são os princípios que podem ser invocados para explicarmos o sistema de direitos autorais. Vejamos alguns deles:

a) temporariedade: de acordo com a LDA, para que a obra seja protegida por direitos autorais, precisa estar dentro do prazo de proteção, que é o da vida do autor mais setenta anos contados de primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da sua morte (art. 41). Depois desse prazo, a obra cai em domínio público e então qualquer pessoa poderá dela valer-se patrimonialmente sem precisar de autorização do titular dos direitos autorais.

b) prévia autorização: enquanto a obra não cair em domínio público, só será possível a terceiros se valerem dela no caso de terem prévia e expressa autorização por parte do titular dos direitos sobre a obra. O artigo 29 da LDA traz extensa lista de atos cuja execução depende de autorização: são os chamados direitos patrimoniais. Cabe mencionar que a lista é exemplificativa e, por isso, é possível considerar-se a existência de outras hipóteses não constantes da LDA. Determina a lei que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I — a reprodução parcial ou integral;
II — a edição;
III — a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
IV — a tradução para qualquer idioma;
V — a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

[30] HARRIS, Lesley Ellen. ***Digital Property — The Currency of the 21st. Century***. McGraw Hill, 1998. p. 17.

VI — a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VII — a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII — a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX — a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X — quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Dessa forma, a adaptação de "A Casa das Sete Mulheres" em mini-série, a transformação de "Olga" em filme e a tradução de "Dona Flor e Seus Dois Maridos" para o italiano só puderam ser realizadas mediante autorização dos titulares dos direitos.

c) Ausência de formalidade ou proteção automática: de acordo com o artigo 18 da LDA, a proteção aos direitos autorais independe de registro.

d) Perpetuidade do vínculo autor-obra: esta é uma decorrência do direito moral de autor. Como a autoria é uma emanação da personalidade, o nome do autor estará perenemente conectado à obra que criou. Por isso, Cervantes será para sempre o autor de "Dom Quixote", e essa referência deverá ser feita em qualquer adaptação

que se faça da obra para teatro, cinema, televisão ou qualquer outra utilização que dela se faça.

e) Individualidade da proteção: cada obra deverá ser protegida independentemente. O livro "O Código DaVinci", escrito por Dan Brown, goza de proteção específica na qualidade de obra intelectual que é. Já o filme "O Código DaVinci", dirigido por Ron Howard, é obra independente e como tal goza também de proteção, incidindo sobre ambas, inclusive, prazos diferentes.

f) Independência das utilizações: Diz o artigo 31 da LDA que as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Por isso, quando o titular dos direitos sobre os livros de "Harry Potter" autoriza sua adaptação para o cinema, não autoriza implicitamente nenhum outro uso possível da obra. Se a autorização é para adaptação cinematográfica, esta não vale para adaptação para programa de televisão, nem peça de teatro, nem tradução para outro idioma, a menos que essas autorizações também estejam expressamente indicadas.

g) direito de propriedade sobre o bem: quando adquirimos um bem protegido por propriedade intelectual, na verdade adquirimos o bem material em que a obra está fixada. Assim, se ganhamos um CD de presente, temos propriedade sobre o bem CD, mas não sobre as obras que dele constam. Assim, sobre o CD podemos exercer plenamente nosso direito de proprietário: podemos guardá-lo, doá-lo, abandoná-lo e até mesmo destruí-lo. No entanto, não temos nenhum direito sobre as músicas que constam do CD. Por isso, até mesmo para fazer uma cópia integral de qualquer uma das músicas, seria necessário termos autorização do titular dos direitos. Trataremos do tema mais adiante, quando estudarmos as limitações legais.

AULA 04: CESSÃO E LICENÇAS; LICENÇAS PÚBLICAS (INCLUSIVE CREATIVE COMMONS)

SUMÁRIO

1. A licença e a cessão: autorizações necessárias. 2. Transmissão de direitos. 3. Contrato de edição: um contrato típico, afinal? 4. Licenças públicas gerais (Creative Commons e outras). 4.1. Estratégias para se lidar com direitos autorais na web. 4.2. A estratégia YOYOW. 4.3. Estratégia de Transferência de Direitos Autorais. 4.4. Estratégia de utilização de uma licença livre.

LEITURA OBRIGATÓRIA

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Pp. 292-314.

LESSIG, Lawrence. "Cultura Livre", ed. Trama Universitário. P. 253-256.

LEITURAS COMPLEMENTARES

ABRÃO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002. p. 129-144.

CARROLL, Michael W. "Creative Commons and the New Intermediaries", *in Michigan State Law Review*, n. 1, 2006, pp. 45-65.

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. A licença e a cessão: autorizações necessárias

Normalmente, o artista cria por demanda de sua criatividade. Tornou-se famosa uma entrevista dada pela escritora Rachel de Queirós em que ela foi indagada por uma jornalista se era verdade que preferia o jornalismo à literatura. Ao dizer que sim, a jornalista lhe perguntou, então, por que ela produzia literatura, ao que a escritora teria respondido com a seguinte pergunta: "Você já pariu?". Diante da negativa da entrevistadora, ela completou: "Quando se fica grávida, é imperativo parir".

Normalmente, no entanto, não basta parir. Uma vez criada a obra, o artista geralmente gosta de vê-la circular, de modo a atingir o maior número possível de pessoas para que nelas cause a impressão desejada. Como em regra apenas o autor pode dar origem à circulação da obra, a LDA prevê os mecanismos de autorizações para que a obra atinja o público.

O que se verifica na prática é que um músico precisará de alguém que fixe o fonograma e faça cópias de seus CDs; o escritor precisará de uma editora; aquele que tem um roteiro para obra audiovisual precisará de uma produtora e assim por diante. Com o avanço da tecnologia, a necessidade dos intermediários vem diminuindo consideravelmente a ponto de, hoje em dia, vários serem os artistas que produzem e distribuem suas próprias obras. Mas mesmos esses dificilmente escaparão da necessidade de, em maior ou menor grau, celebrar contratos relacionados aos direitos autorais das suas obras.

A matéria relativa à circulação de direitos autorais está prevista a partir do artigo 49 da LDA.

Diz o artigo 49 que os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito.

Caracteriza-se a cessão pela transferência de titularidade da obra intelectual, com exclusividade para o(s) cessionário(s). Já a licença representa uma autorização por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou não, nos termos da autorização concedida. Ou seja, a cessão se assemelha a uma compra e venda (se onerosa) ou a uma doação (se gratuita) e a licença, a uma locação (se onerosa) ou a um comodato (se gratuita).

A própria LDA prevê algumas limitações concernentes à possibilidade de transmissão total (cessão total) dos direitos autorais. As principais são as seguintes:

> *a) a transmissão total deve compreender todos os direitos de autor, exceto naturalmente os direitos morais (que são intransmissíveis) e aqueles que a lei exclui;*
>
> *b) a cessão total e definitiva dependerá de celebração de contrato por escrito;*
>
> *c) caso não haja contrato escrito, o prazo máximo de cessão dos direitos será de cinco anos;*
>
> *d) a cessão se restringirá ao País em que se firmou o contrato;*
>
> *e) a cessão somente poderá se operar para modalidades de utilização já existentes quando da celebração do contrato;*
>
> *f) a interpretação do contrato, sendo restritiva, terá como conseqüência que não havendo especificação quanto à modalidade de utilização, enden-*

der-se-á como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato;

g) a cessão total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa;

h) a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos.

1.2. Transmissão de Direitos

Diz a LDA que os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito (art. 49).

Conforme se depreende da leitura do *caput* do art. 49 da LDA, os direitos de autor podem ser transferidos, por quem de direito, a terceiros, em sua integralidade ou apenas parcialmente. A transferência pode se dar a título universal ou singular (ou seja, abrangendo toda uma gama de obras, sem que cada uma das obras seja identificada, ou apenas uma obra específica) e será efetivada sobretudo por meio de licença ou cessão.

Caracteriza-se a cessão pela transferência de titularidade da obra intelectual, com exclusividade para o(s) cessionário(s). Já a licença representa uma autorização por parte do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou não, nos termos da autorização concedida. Tanto a cessão como a licença podem ser total ou parcial, o que significa que podem se referir à integralidade do uso econômico da obra ou apenas a alguma(s) das faculdades de seu aproveitamente econômico.

Um exemplo pode ser esclarecedor. Como todos sabemos, Paulo Coelho se celebrizou a partir de sua obra "O Alquimista". Considerando-se a hipótese de ser o autor o único titular dos direitos patrimoniais sobre sua obra (ou seja, no caso de ele não ter transferido seus direitos a ninguém), poderá autorizar o uso da obra "O Alquimista" por terceiro ou ceder seus direitos. Vejamos na prática essas possibilidades:

a) Paulo Coelho é consultado por diretor de teatro de Fortaleza, interessado em transformar "O Alquimista" em peça teatral. Paulo Coelho autoriza, por meio de licença, a adaptação da obra para o palco. Neste caso, Paulo Coelho continua titular de todos os direitos. O diretor cearense não pode fazer nada com a obra exceto realizar sua montagem. Trata-se, portanto, de licença parcial.
b) Paulo Coelho é procurado pelo mesmo diretor de teatro, que tem, entretanto, diversas idéias para uso do livro. Pede que lhe seja

concedida uma licença total, para que no prazo de dois anos, por exemplo, possa explorar a obra em toda a sua amplitude. Neste caso, o licenciado (o diretor de teatro) teria poderes amplíssimos. Se quisesse, poderia transformar o livro em filme, em peça de teatro, em espetáculo de circo, em musical, em novela, em história em quadrinhos etc. Ainda assim, por se tratar de licença (mesmo que total), Paulo Coelho continuaria titular dos direitos patrimoniais. No entanto, durante dois anos, não poderia exercê-lo sem consultar previamente o licenciado.

c) Seria possível, ainda, que o diretor de Fortaleza quisesse ter para sempre o direito de transformar o livro em espetáculo teatral. Para isso, demandaria uma cessão parcial da obra. Ou seja, se Paulo Coelho fizesse uma cessão de seus direitos patrimoniais referentes à possibilidade de transformar o livro em peça, estaríamos diante de uma hipótese muito semelhante à compra e venda. Se assim fosse, o próprio Paulo Coelho restaria desprovido desse direito no futuro, uma vez que a cessão tenha sido realizada.

d) Por fim, é possível se realizar uma cessão total. Nesse caso, todos os direitos patrimoniais pertenceriam ao diretor de teatro, se com ele o contrato fosse celebrado. Assim, caso no futuro alguém desejasse transformar o livro "O Alquimista" em filme, precisaria negociar com o diretor de teatro, e não com Paulo Coelho que, embora autor, teria se desprovido dos direitos patrimonais relacionados à obra na medida em que realizasse a cessão total.

A bem da verdade, é comum haver confusão entre cessão parcial e licença, já que ambas têm eficácia menor se comparadas à cessão total. Muito embora a lei não defina licença, é possível difini-la como autorização de uso, de exploração, sem que acarrete uma transferência de direitos.

Eliane Y. Abrão[31] diz que (...) não é na exclusividade que reside o diferencial entre cessão e licença, porque há licenças exclusivas. Na cessão de direitos, qualquer que seja o seu alcance, parcial ou total, a exclusividade outorgada ao cessionário encontra-se subjacente à exploração de uma determinada obra, porque o exercício da cessão implica o da tutela da obra e o da sua oponibilidade erga omnes. Na licença exclusiva também. Nas licenças comuns, ao contrário, pode o autor consentir que diversos licenciados explorem pelo tempo convencionado diversos aspectos da mesma obra, simultaneamente ou não, e não abdicando de seus direitos em favor do licenciado. O que distingue a cessão de direitos, parcial ou integral, e licenças exclusivas, das licenças não exclusivas é a oponibilidade *erga omnes* das primeiras. No Brasil, exclusividade é condição prevista em lei somente para o contrato de edição.

[31] ABRÃO, Eliane Y.. **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. Cit., p. 137.

Dessa forma, vê-se que as licenças constituem uma das modalidades previstas em lei para se efetivar a transferência de direitos autorais a terceiros e que por meio delas não há transferência de direitos, mas tão-somente uma autorização de uso, que manteria a integralidade dos direitos autorais com o titular destes.

De fato, podem ser definidas como autorização de uso por parte do titular dos direitos autorais, a título gratuito ou oneroso. Podem ser conferidas com ou sem cláusula de exclusividade, sendo que quanto ao contrato de edição a lei obriga a exclusividade.

Assim é que os diversos contratos tipicamente relacionados aos direitos autorais, tais como os contratos de edição, de gravação, de tradução, de adaptação etc., serão instrumentalizados por meio da celebração de instrumentos contratuais que preverão, em sua essência, a cessão ou a licença de uso de direitos autorais alheios.

Dessa forma, um autor que queira publicar seu livro celebrará contrato de edição pelo qual cederá ou licenciará — a depender dos termos da negociação — seus direitos autorais sobre a obra criada. Convém observar que, no caso de contrato de edição, a exclusividade será concedida ao editor — independentemente de se tratar de cessão ou de licença — por força do disposto no art. 53, *caput*, da LDA.

Convém anotar, finalmente, que a cessão, total ou parcial, deverá se fazer sempre por escrito e presume-se onerosa. Já a licença poderá ser convencionada oralmente e sobre ela não recai presunção legal de onerosidade. Ainda assim, a celebração de contrato é sempre altamente recomendada, sobretudo porque como determina a própria LDA, os negócios jurídicos envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente e a questão de prova em contratos feitos oralmente sempre causa grande dificuldade às partes envolvidas.

1.3. Contrato de edição: um contrato típico, afinal?

O contrato de edição é previsto na LDA entre os artigos 53 e 67. Na verdade, trata-se do único contrato expresssamente previsto na LDA, e por isso é considerado o contrato paradigmático da lei.

Pelo contrato de edição, determina a LDA que o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística e científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor.

Embora o contrato de edição seja tipicamente o contrato utilizado para obras literárias, entende-se que não se aplica apenas a elas, podendo também versar sobre obras musicais, por exemplo.

De acordo com a LDA, em cada exemplar da obra, deverá o editor mencionar:

— o título da obra e seu autor;
— no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;
— o ano da publicação e
— seu nome (do editor), ou marca que o identifique.

Caso não haja previsão expressa no contrato, entende-se que o contrato de edição versa apenas sobre uma edição. E se eventualmente não houver referência ao número de exemplares, se entenderá que esse número é 3.000 (três mil).

1.4. Licenças públicas gerais (Creative Commons e outras)

1.4.1. Estratégias para se lidar com direitos autorais na web

Como visto nas aulas anteriores, o direito autoral protege, sem a necessidade de registro, todas as "criações do espírito". Para utilizar criações de terceiro é, assim, necessário pedir autorização. Essa utilização inclui, por exemplo, o direito de modificar e editar qualquer conteúdo. Considere o caso da Wikipedia. A Wikipedia, para funcionar, depende do direito de livre modificação, alteração, edição e mesmo de reprodução. A Wikipedia jamais poderia ter sido criada, se houvesse a necessidade de pedir autorização para os respectivos titulares de direito autoral todas as vezes que alguém fosse editar ou modificar um artigo da enciclopédia. Em outras palavras, se as regras gerais do direito autoral que se aplicam à internet como um todo fossem aplicadas sem qualquer modificação na Wikipedia, ela seria praticamente inviável.

Esse dilema da Wikipedia surge na maioria dos sites colaborativos da Internet. Especialmente sites que lidam com conteúdo gerado pelos próprios usuários enfrentam permanentemente a tensão entre conteúdo legal e conteúdo ilegal. Não é nem preciso mencionar o caso do YouTube, que a todo momento recebe notificações de violação de direito autoral nos Estados Unidos e fora dele. O caso envolvendo a personalidade televisiva Daniela Cicarelli é um exemplo que se tornou notório. Sites de fotos como o Flickr também sofrem do mesmo dilema. Sites que permitem a disponibilização de conteúdos musicais como o MySpace também.

Para lidar com a questão dos direitos autorais e permitir que a web colaborativa seja viável, estudaremos ao longo desta aula três estratégias diferentes. É importante mencionar que é praticamente impossível distinguir as estratégias para se lidar com os direitos autorais na web colaborativa da questão

da redação dos termos de uso dos sites de web. Nesse sentido, para entender qual é a política de um determinado site com relação ao conteúdo nele postado, o caminho natural é verificar nos "Termos de Uso" daquele site como o mesmo trata o conteúdo postado através dele. E se o site não disser nada a esse respeito? Este e outros casos são analisados nas três estratégias a seguir.

1.4.2. A estratégia YOYOW

O termo YOYOW vem do inglês e quer dizer "You Own Your Own Words". Isso significa: "Você é o Dono das Suas Próprias Palavras". Muitos blogs e comunidades virtuais online adotam expressamente a política de que todos os visitantes que postam conteúdo através do site permanecem tanto donos quanto únicos responsáveis por aquele conteúdo.

Perceba que a política do YOYOW possui uma dupla característica. A primeira é de que todo o conteúdo postado no site permanecem com seus direitos autorais sobre aquele conteúdo totalmente inalterados. A repercussão disso é que qualquer pessoa interessada em reproduzir um conteúdo individual constante do site, deve procurar seu legítimo autor e titular de direitos autorais para isso. Um exemplo de site que utiliza essa política é a comunidade virtual chamada Well.com (www.well.com). Caso alguém se interesse por reproduzir um texto ou outro conteúdo publicado no site, não adianta pedir autorização para o próprio site. É necessário procurar cada autor individual para tanto.

O segundo componente da política do YOYOW não tem a ver com direitos autorais. Trata-se de um elemento contratual. Este componente diz respeito com relação à responsabilidade pelo conteúdo postado no site. Pela política do YOYOW, os "Termos de Uso" do site em questão dizem que o usuário assume a total responsabilidade por qualquer conteúdo por ele postado através do site. Perceba-se que esta é uma forma de tentar regular "contratualmente" a responsabilidade do site e dos usuários com relação ao conteúdo disponibilizado. É como se o site estivesse contratualmente estabelecendo que ele funciona apenas como um mero "canal" de divulgação do conteúdo. Mas que o conteúdo em si é de responsabilidade exclusiva de seus autores. Com isso, o site tenta, através dos termos de uso, afastar sua responsabilidade por qualquer violação de direitos proveniente dos conteúdos postados pelos usuários no site.

Mas esta política de regular a responsabilidade do site contratualmente, tentando afastar a responsabilidade do site através de "Termos de Uso" que adotem o YOYOW funciona juridicamente? A resposta varia de país para país. Nos Estados Unidos, a resposta seria simplesmente não. Essa tentativa de afastar a responsabilidade do site, alegando que o conteúdo é de pro-

priedade do usuário não elimina a responsabilidade do próprio site. A razão para isso é que os EUA possuem uma legislação muito específica de direito autorais e uma legislação que regula a questão da calúnia, difamação e injúria. Essa legislação estabelece suas próprias regras de balanceamento entre a responsabilidade do site e a responsabilidade dos usuários pelo conteúdo. E essas regras, definidas em lei, não podem ser afastadas contratualmente pelo próprio site, mesmo que tanto usuários como o site em si estejam de acordo com elas.

E no Brasil? Nossa legislação, diferente da legislação norte-americana, não regula especificamente a responsabilidade dos sites com relação ao conteúdo nele postado. Pode-se afirmar que essa é uma "lacuna" na nossa lei. Nesse caso, como a lei não diz o que fazer, a decisão acaba ficando a cargo dos juízes, que decidem cada caso de acordo com cada situação concreta analisada individualmente. Isso gera uma situação de "insegurança jurídica", em que não é possível saber com clareza quais são os limites da responsabilidade do website e quais são os limites da responsabilidade dos usuários que nele postaram conteúdos. Ao final do módulo, são apresentadas algumas decisões judiciais nesse sentido, que ilustram como os tribunais brasileiros têm lidado com o problema.

Por fim, é importante notar que, se por um lado a política do YOYOW possui resultados incertos com relação ao seu aspecto de funcionar como um mecanismo para afastar a responsabilidade de um website quanto a um conteúdo violador de direitos nele postado, com relação à questão dos direitos autorais a situação é diferente. A política do YOYOW funciona perfeitamente bem ao regular a questão da "propriedade" sobre o conteúdo. Um site que adota o modelo YOYOW está determinando que o site em si não possui qualquer direito sobre o conteúdo nele postado. A integralidade dos direitos autorais dos conteúdos disponibilizados através dele pertencem de forma exclusiva aos próprios autores.

Perceba que a regra do YOYOW é nada mais nada menos que a aplicação da regra geral do direito autoral, qual seja, de que ao autor cabe direitos exclusivos sobre a própria criação intelectual. Por isso, fica fácil resolver a questão levantada acima a respeito dos sites que não determinam nenhuma política para os conteúdos neles postados. Se um site não diz absolutamente nada sobre o regime de direitos autorais dos conteúdos disponibilizados através dele, aplica-se a regra geral: todo o conteúdo pertence exclusivamente aos autores. Se o próprio site quiser se utilizar daquele conteúdo, por exemplo, para republicação em um outro site que não o originário, é preciso entrar em contato com o autor ou o legítimo titular daquele conteúdo, para pedir autorização para isso. Assim, a política do YOYOW, com relação aos direitos autorais, é nada mais nada menos do que a extensão da regra geral do direito autoral.

1.4.3. Estratégia de Transferência de Direitos Autorais

Se a conseqüência da estratégia do YOYOW é de que os autores permanecem com todos os direitos sobre o conteúdo postado através do site, a outra estratégia possível consiste exatamente o oposto desta: exigir que todo o conteúdo disponibilizado pelos usuários através do site implique a transferência ou licenciamento (que pode ser total ou parcial) dos direitos autorais sobre aquele conteúdo para o próprio site em que ele está sendo disponibilizado.

Isto em geral é feito através dos "termos de uso" do site. Neles, é possível encontrar uma cláusula que determina que, ao utilizar os serviços do site, o usuário concorda em transferir ou licenciar seus direitos de propriedade intelectual para o próprio site. Essa estratégia de transferência total ou parcial dos direitos autorais através dos termos é relativamente comum em modelos da "web 2.0". Um dos exemplos de sua utilização é o site de jornalismo cidadão chamado Newsvine (www.newsvine.com). Através dele, "jornalistas" descentralizados podem enviar artigos e outros conteúdos, que por sua vez são editados pelo site e transformados em um todo coeso e organizado. Os termos de uso do site, que regulam o conteúdo fornecido pelo usuário, dispõem da seguinte forma sobre os direitos autorais:

> You retain all copyright to all original User Content you submit to the Site. By transmitting or submitting User Content to the Site, you hereby (a) grant Newsvine a non-exclusive, irrevocable, royalty-free, perpetual and fully sublicensable and transferable right to use, reproduce, modify, adapt, translate, distribute, publish, create derivative works from and publicly display and perform such User Content in any media, now known or hereafter devised; and (b) grant Newsvine, its affiliates and sublicensees the right to use the name, identifier, or any portion thereof, submitted in connection with such User Content, if they so choose. Please note that Newsvine, as a policy, does not actively edit User Content.

Você retém todo o direito autoral sobre todo conteúdo original enviado pelo usuário. Ao transmitir ou submeter conteúdo do usuário para o site, você através dessa licença concede ao Newsvine direitos não-exclusivos, irrevogáveis, gratuitos, perpétuos e totalmente sub-licenciáveis e transferíveis de reproduzir, modificar, adaptar, traduzir, distribuir, publicar, e criar obras derivadas, bem como de exibir publicamente e executar o conteúdo do usuário em quaisquer mídias, conhecidas no momento ou inventadas no futuro; e você também concede ao Newsvine e seus afiliados e sublicenciados o direito de utilizar o nome, identificador ou qualquer outro título enviado em relação ao conteúdo do usuário, se ele assim o quiser.

Dessa forma, o Newsvine não exige a "cessão" total dos direitos autorais por parte dos usuários para o site. No entanto, ele exige a transferência integral de direitos para si. Isso faz com que o usuário permaneça sendo titular do direito autoral sobre o conteúdo (ou seja, ele pode reutilizá-lo como quiser em outras publicações). No entanto, simultaneamente, os "Termos de Uso" do site concedem ao próprio Newsvine direitos suficientes para que ele exerça todas as prerrogativas do direito do autor, podendo livremente republicar e mesmo re-licenciar os conteúdos.

O conhecido site de vídeos YouTube também adota um modelo semelhante ao do Newsvine, mas de forma ainda mais detalhada e regulando direitos mais amplos. Nos "Termos de Uso" do site é possível verificar as seguintes disposições:

> *For clarity, you retain all of your ownership rights in your User Submissions. However, by submitting the User Submissions to YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the User Submissions in connection with the YouTube Website and YouTube's (and its successor's) business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the YouTube Website (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each user of the YouTube Website a non-exclusive license to access your User Submissions through the Website, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such User Submissions as permitted through the functionality of the Website and under these Terms of Service. The foregoing license granted by you terminates once you remove or delete a User Submission from the YouTube Website.*

Como esclarecimento, você retém todos seus direitos de propriedade sobre o conteúdo enviado ao site. No entanto, ao submeter conteúdo para o YouTube, você através dessa licença concede ao YouTube uma licença mundial, não exclusiva, gratuita, sub-licenciável e transferível para utilizar, reproduzir, distribuir e realizar obras derivadas, publicar, executar o conteúdo submetido no site YouTube ou qualquer negócio do YouTube (e seus sucessores), incluindo sem qualquer limitação, para promoção e redistribuição de parte ou de todo o conteúdo do site YouTube (e obras dele derivadas) em quaisquer formatos de mídia e através de quaisquer canais de mídia. Você também concede a cada usuário do YouTube uma licença não-exclusiva para acessar seu conteúdo enviado através do site, e para utilizar, reproduzir, distribuir e preparar obras derivadas do conteúdo, exibir e executar o conteúdo submetido, em conformidade com as funcionalidades do site e de acordo com os termos

de serviço. A presente licença concedida por você termina no momento em que você remover ou apagar um conteúdo enviado do site YouTube.

Tanto o YouTube quanto o Newvine adotam um sistema de gerenciamento de direitos autorais através do qual ocorre o "licenciamento" de direitos, que tornam ambos os sites praticamente "titulares" de todas as prerrogativas que o dono da obra teria. No entanto, ambos os sites não exigem a "cessão" dos direitos para si, ou seja, não exigem que o usuário transfira a totalidade dos direitos para os sites. Nos casos de cessão, o que ocorre é que o usuário deixa de ser o titular e legítimo detentor de direito autoral sobre a obra. Por sua vez, os sites em questão passam a se tornar titulares e legítimos detentores dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra.

No Brasil, um exemplo de site que adota a estratégia da transferência integral dos direitos ("cessão") para o site é o sistema Eu-Repórter do jornal O Globo, através do serviço Globo Online. O sistema do Eu-Repórter permite que qualquer usuário envie contribuições ao Globo Online. Essa contribuições podem então ser editadas e publicadas através do site (www.oglobo.com.br). Leia abaixo os "Termos de Uso" do Globo Online com relação com relação a contribuições recebidas dos usuários através do Eu-Repórter, tais como em vigor em março de 2007:

> 3. — Cessão de Direitos — Pelo presente termo, o colaborador devidamente identificado e cadastrado no endereço eletrônico www.oglobo.com.br transfere à INFOGLOBO, a título gratuito e por prazo indeterminado, os direitos sobre as obras artísticas, fotográficas, audiovisuais e literárias que tenha encaminhado para o Projeto "Eu-Repórter", autorizando a sua utilização e reprodução, total ou parcial, em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico, cabo, fibra ótica, satélite, ondas e quaisquer outros existentes ou que venham a existir, e compreendendo, exemplificativamente, as seguintes atividades: publicação, comunicação, reprodução, divulgação (inclusive em seus produtos e campanhas de propaganda e de publicidade), oferta a terceiros (inclusive pela internet), exposição, edição, reedição, emissão, transmissão, retransmissão, comercialização, distribuição, circulação, tradução para qualquer idioma (com ou sem legendas), realização de versões e derivações, restauração, revisão, atualização, adaptação, inclusão em produção audiovisual, radiodifusão sonora e visual, exibição audiovisual e por processo análogo, inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de armazenamento do gênero.
>
> *3.1. O colaborador cede e transfere à INFOGLOBO, em caráter exclusivo, definitivo, irrevogável, irretratável e sem qualquer ônus, todo e qualquer direito patrimonial de autor relativo ao material encaminhado ao*

> *Projeto "Eu-Repórter", para utilização em território nacional e no exterior, concordando com que a obra cuja titularidade declara deter seja utilizada em associação com outros textos, títulos, documentos, gráficos e demais materiais de propriedade da INFOGLOBO, sendo possível a alteração do formato de textos, por exemplo, desde que inalterado o conteúdo principal.*
>
> 3.2. O colaborador concorda e aceita que, em decorrência da cessão de direitos patrimoniais em questão, a INFOGLOBO transmita a terceiros, do seu grupo econômico ou não, os direitos ora cedidos, por cessão ou concessão, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa, mas sempre para as finalidades constantes da cláusula 3 supra.
>
> 3.3. A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO será oponível mesmo contra o próprio colaborador, que não poderá reproduzir a obra cedida ao Projeto "Eu-Repórter" por qualquer forma ou a qualquer título, notadamente publicá-las, fornecê-las e comercializá-las a terceiros, a não ser para fins particulares e de caráter não econômico.
>
> *3.4. O material encaminhado ao Projeto "Eu-Repórter" poderá ou não ser publicado, a exclusivo critério da INFOGLOBO e sem limitação de prazo.*

Note que de acordo com as disposições acima, o Globo Online adota a estratégia de que, como requisito para utilização do serviço Eu-Repórter, o usuário transfira a totalidade dos seus direitos para a empresa. Além disso, adota também a estratégia de que esses direitos sejam transferidos com exclusividade. Dessa forma, diferente dos termos de uso do Newsvine ou do YouTube, o usuário que publicar um texto ou outros conteúdos no Globo Online não poderia, de acordo com os termos de uso, republicar ou reutilizar esse mesmo texto em outros sites ou projetos. Note-se que o item 3.3 dos termos de uso deixam claro que "A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO será oponível mesmo contra o próprio colaborador". Pelos termos de uso, em caso de republicação por parte do próprio usuário, este estaria violando a licença concedida á empresa.

Uma questão relevante derivada da lei brasileira de direitos autorais com relação à estratégia de "cessão" integral dos direitos autorais em sites da web 2.0 diz respeito ao artigo 50 da Lei 9.610, que regula os direitos do auto:

> Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.

Essa disposição cria um desafio jurídico importante para o direito brasileiro. Com seria interpretada a disposição "por escrito" exigida pela lei para efetuar a cessão? Seriam termos de uso de um website considerados como instrumentos de realização da cessão "por escrito"? Note que o problema não

se aplica aos casos de licenciamento, que não consistem na cessão (total ou parcial) de direitos autorais. Explicando uma vez mais, o licenciamento consiste em mera "autorização" para o uso (ou para certos usos). O licenciamento não implica a "transferência" dos direitos, que permanecem inalterados com seu autor. Já a cessão, implica a efetiva transferência: o autor deixa de ter aqueles direitos enquanto o "cessionário" passa a ser o titular dos mesmos. A cessão será total quando a totalidade dos direitos é transferida. E será parcial quando apenas alguns direitos forem transferidos (por exemplo, direitos de reprodução, mas não de execução pública e assim por diante).

Em todo caso, o desafio jurídico permanece. Caberá eventualmente aos juízes decidir qual a interpretação do dispositivo legal que exige que a cessão seja feita por "escrito".

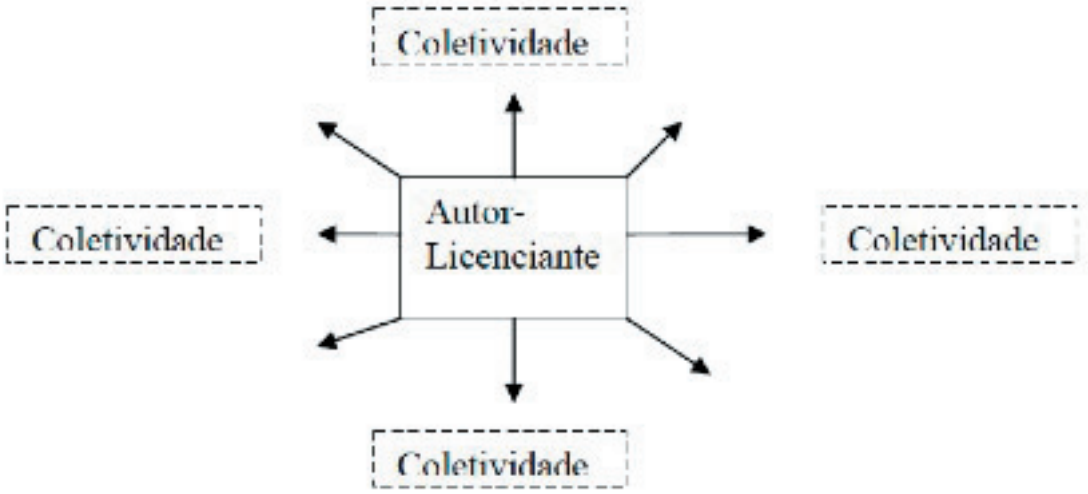
1.4.4. Estratégia de utilização de uma licença livre

Uma terceira estratégia para a gestão dos direitos autorais sobre os conteúdos dos sites da web 2.0 é a utilização de uma licença livre, as chamadas "Licenças Gerais Públicas" (ou General Public Licenses no original). As licenças gerais públicas consistem em modelos de licenciamento padronizados que podem ser utilizadas para a gestão de direitos de propriedade intelectual. Sua vantagem é justamente sua padronização: elas criam termos jurídicos determinados e universais, que podem ser adotados por modelos de web 2.0 que estejam acordo com eles. Em outras palavras, as licenças públicas gerais criam "regras do jogo" específicas, que podem ser incorporadas para a gestão de direitos da propriedade intelectual.

Um exemplo clássico de licença pública geral é a licença que regula os chamados "software livres". Para que um software seja considerado "livre", ele precisa adotar a licença chamada "GNU-GPL" (GNU é o nome do primeiro software livre, que serviu de base para a criação do sistema operacional livre chamado Linux — que aliás, por essa razão, deve ser chamado de GNU/Linux). Outra característica importante das licenças públicas gerais, presente por exemplo na licença GNU-GPL, é de que, de um lado está o autor e do outro está toda a coletividade. Diferente de uma licença tradicional que se dá apenas entre duas partes (geralmente o autor-licenciante e o usuário-licenciado), as licenças públicas gerais estabelece direitos entre o autor-licenciante e toda a coletividade. Veja nos gráficos abaixo o modelo de transferência de direitos nas licenças tradicionais e nas licenças públicas gerais.

Modelo de licenciamento de direitos das licenças tradicionais:

Modelo de licenciamento de direitos das licenças públicas gerais:



Dois exemplos de licenças públicas gerais utilizadas em sites de web 2.0 são a Licença de Documentação Livre do GNU (http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License) e as licenças Creative Commons (www.creativecommons.org.br).

A Licença de Documentação Livre do GNU é adotada, por exemplo, pela Wikipedia. Através dela, todo e qualquer usuário adicionando conteúdo no site da enciclopédia estabelece uma relação de licenciamento de direitos diretamente para toda a comunidade (que inclui a própria Wikipedia). Assim, todo o conteúdo postado na Wikipedia é licenciado através de uma relação entre seus próprios usuários e a comunidade como um todo. Através da Licença de Documentação Livre do GNU fica permitida a cópia livre da obra (seguidos alguns requisitos, como por exemplo, o fato de que as cópias devem trazer um "aviso" de que a cópia subseqüente dos materiais é permitida, dentre outros). A Licença de Documentação Livre do GNU era uma das principais licenças disponíveis em 2001, ano em que a Wikipedia foi criada.

Note que a Licença de Documentação Livre do GNU foi criada tendo em mente o licenciamento da documentação que acompanhava softwares livres como o "GNU".

Em dezembro de 2006 foram criadas as licenças "Creative Commons", um modelo de licenciamento livre voltado especificamente para o licenciamento de conteúdos culturais, em quaisquer modalidades (filmes, fotos, música, textos, projetos arquitetônicos, websites, dentre outros). O projeto foi criado por Lawrence Lessig, como uma iniciativa para facilitar que autores e criadores intelectuais pudessem de maneira fácil e padronizada autorizar toda a coletividade a exercer alguns usos sobre a obra. Por isso, desde seu lançamento, o Creative Commos cria um sistema pelo qual as obras passam a ter "Alguns Direitos Reservados", em contraste com o "Todos os Direitos Reservados", decorrente da aplicação automática da lei de direitos autorais sobre todas as "criações do espírito".

Para entender como funciona o Creative Commons, assista agora à animação em Flash disponível no seguinte link: http://mirrors.creativecommons.org/getcreative/br/.

Abaixo segue texto com informações práticas sobre a estrutura de licenciamento do projeto:

O que é o Creative Commons*?*

> O Creative Commons é um projeto global, presente em mais de 40 países, que cria um novo modelo de gestão dos direitos autorais. No Brasil, ele é coordenado pela Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro. Ele permite que autores e criadores de conteúdo, como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas e outros, possam permitir alguns usos dos seus trabalhos por parte da sociedade. Assim, se eu sou um criador intelectual, e desejo que a minha obra seja livremente circulada pela Internet, posso optar por licenciar o meu trabalho escolhendo alguma das licenças do Creative Commons. Com isso, qualquer pessoa, em qualquer país, vai saber claramente que possui o direito de utilizar a obra, de acordo com a licença escolhida (veja abaixo uma explicação dos vários tipos de licença).
>
> A razão para o surgimento do Creative Commons é o fato de que o direito autoral possui uma estrutura que protege qualquer obra indistintamente, a partir do momento em que a obra é criada. Em outras palavras, qualquer conteúdo encontrado na Internet ou em qualquer outro lugar é protegido pelo direito autoral. Isso significa que qualquer utilização depende da autorização do autor. Muitas vezes isso dificulta uma distribuição mais eficiente das criações intelectuais, ao mesmo tempo em que impede a realização de todo o potencial da Internet. Há

autores e criadores intelectuais que não só desejam permitir a livre distribuição da sua obra na Internet, mas podem também querer autorizar que sua obra seja remixada ou sampleada. Esse é o caso, por exemplo, de artistas como o Ministro Gilberto, as bandas Mombojó, Gerador Zero e outras, que disponibilizaram canções para distribuição, remix e sampling, através do Creative Commons.

Modo de Licenciamento

Licenciar sua obra pelo Creative Commons é muito fácil. Para isso, basta acessar a página onde estão disponíveis as licenças do projeto (http://creativecommons.org/license/) e responder a duas questões sobre os usos que você deseja autorizar sobre a sua obra. Essas questões consistem em responder ser você deseja:

a) Permitir uso comercial de sua obra?
( ) Sim
( )Não

b) Permitir modificações em sua obra?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença
( ) Não

Todas as licenças mantêm os seus direitos autorais sobre a obra, mas possibilitam a outros copiar e distribuir o trabalho, desde que obrigatoriamente atribuam crédito ao autor e respeitem as demais condições que você escolheu.

Assim que você terminar sua escolha, basta clicar no botão ao final da página ("Escolha uma Licença") que você será redirecionado à outra página que trará o resultado das suas escolhas. De acordo com suas resposta às perguntas acima, o site irá mostrar a licença adequada às suas necessidades. A partir daí, há instruções detalhadas sobre como aplicar a licença às suas obras.

O processo é extremamente simples: em síntese, tudo o que você precisa fazer é aplicar o símbolo "CC — Alguns Direitos Reservados" à sua obra, indicando qual a licença aplicável ao trabalho. Se o trabalho estiver na Internet, basta colocar o símbolo do Creative Commons da respectiva licença no site. Para isso, o próprio site disponibiliza um trecho de código em HTML para ser copiado e colado no site em que está a obra. Uma vez que você coloque o código no seu site, o licenciamento já está valendo. Todas as pessoas que acessarem o seu conteúdo, saberão

os termos da licença que você escolheu. O site também traz instruções detalhadas sobre como marcar um arquivo em MP3, um vídeo e outros arquivos. Basta seguir as instruções.

Caso sua obra seja um livro, um CD, um DVD ou outra obra "física", basta inserir na própria obra (capa, contracapa, no próprio CD ou na caixinha) o símbolo do Creative Commons de "Alguns Direitos Reservados", especificando o nome da licença que aparece no site.

Modalidades de licenças

Além das licenças que podem ser obtidas pelas respostas às perguntas acima, um determinado criador intelectual pode se interessar por utilizar também outras modalidades de licença. Essas modalidades devem ser selecionadas especificamente no website http://creativecommons.org/license/. São elas as licenças de "Recombinação" ou "Sampling", a licença "Nações em Desenvolvimento" e a licença especificamente para software livre, chamada "CC-GNU-GPL".

Todas essas licenças e também as licenças originais resultantes do questionário acima são compostas pelos elementos explicados abaixo. O objetivo geral do projeto é de apresentar uma alternativa ao modelo de "Todos os Direitos Reservados", que é substituído por um modelo de "Alguns Direitos Reservados". Assim, qualquer autor ou criador pode optar por licenciar seu trabalho sob uma licença específica, que atenda melhor a seus interesses, podendo escolher entre as diversas opções existentes.

Os principais componentes das licenças, à disposição para serem escolhidos por autores e criadores, são:

ATRIBUIÇÃO

Todas as licenças do Creative Commons exigem que seja dado crédito (atribuição) ao autor/criador da obra. Pela licença chamada "Atribuição", o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra, inclusive para fins comerciais. Entretanto, a obra deverá sempre dar o devido crédito, em todos os meios de divulgação.

NÃO A OBRAS DERIVATIVAS

Pelos termos desta opção, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor não permite que a obra seja modificada, devendo ser sempre mantida intacta, sendo vedada sua utilização para a criação de obras derivadas. Assim, a obra do autor não

poderá ser remixada, alterada, ou reeditada sem a permissão expressa do autor ou criador, devendo permanecer sempre igual ao modo original em que foi distribuída.

USO NÃO COMERCIAL

Pelos termos desta licença, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor veda qualquer distribuição, cópia, utilização e distribuição que tenha fins comerciais. Isto significa que qualquer pessoa que tenha obtido acesso à obra não pode utilizá-la para fins comerciais, como, por exemplo, vendê-la ou utilizá-la com a finalidade direta de obtenção de lucro.

COMPARTILHAMENTO PELA MESMA LICENÇA

Pelos termos desta licença, o autor autoriza a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, o autor impõe a condição de que, se a obra for utilizada para a criação de obras derivadas, como, por exemplo, um livro sendo traduzido para outro idioma ou uma foto sendo incluída em um livro, ou mesmo em casos de incorporação da obra original como parte de outras obras, o resultado deve ser necessariamente compartilhado pela mesma licença. Assim, uma obra licenciada pela modalidade "compartilhamento pela mesma licença" só pode ser utilizada em outras obras se essas outras obras também forem licenciadas sob a mesma licença Creative Commons.

RECOMBINAÇÃO (SAMPLING)

A licença de Recombinação (também chamada licença de sampling) foi desenvolvida conjuntamente pelo Creative Commons e pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministro Gilberto Gil. O termo Recombinação homenageia o coletivo pernambucano chamado Re:Combo, um dos pioneiros no Brasil no licenciamento de obras para recombinação e modificação. Pelos termos desta licença, o autor pode ou não autorizar a livre cópia, distribuição e utilização da obra. Entretanto, ele autoriza sempre a utilização parcial ou recombinação de boa-fé da obra. Isso permite, por exemplo, o emprego de técnicas como "sampleamento", "mesclagem", "colagem" ou qualquer outra técnica artística. A autorização é válida desde que haja transformações significativas do original, levando à criação de uma nova obra. Não vale fazer apenas uma modificação irrelevante na obra.

A distribuição das obras derivadas fica automaticamente autorizada para o autor que recriou a obra do autor original.

CC-GPL E CC-LGPL

Assim como a licença de Recombinação (sampling), estas duas licenças tiveram origem no Brasil. As duas licenças são destinadas ao licenciamento de software. As licenças foram desenvolvidas para atender necessidades específicas do governo brasileiro no que tange ao incentivo à adoção do software livre no país. Essas licenças consistem nas tradicionais GPL e LGPL do GNU, isto é, a General Public License e a Lesser General Public License, internacionalmente adotadas para o licenciamento de software livre, mas com a diferença das mesmas serem embaladas de acordo com os preceitos do Creative Commons. Estas licenças garantem todos os quatro direitos básicos do software livre, quais sejam, a liberdade de estudar o programa, tendo acesso ao seu código fonte, a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, a liberdade de modificá-lo e aperfeiçoá-lo, bem como a liberdade de distribuí-lo livremente. Note-se que na GPL, em contrapartida, mesmo que tenham ocorrido alterações no programa, este deve continuar sendo distribuído livremente sob os mesmos termos da GPL. Quanto à LGPL, ela permite que, em algumas circunstâncias, o programa seja distribuído sob termos de outras licenças.

COMBINAÇÓES

Obviamente, as licenças do Creative Commons podem ser combinadas e recombinadas. Um determinado autor pode escolher licenciar sua obra, por exemplo, pela modalidade "Atribuição-Vedados Usos Comerciais-Compartilhamento pela mesma licença". Ou pode optar apenas por "Atribuição".

Como o modelo é matricial, cada autor pode escolher a licença mais adequada aos seus interesses e a suas necessidades, combinando-a com outras licenças.

AULA 05: LIMITAÇÕES E EXCEÇÕES

SUMÁRIO

1. Um direito social. 2. Mas em quê, então, consiste a função social? 3. Limites Legais (Limitações e Exceções). 4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insuficiente. 5. Paródias e seus limites: "... E o vento levou", "Idos com o vento" e "The wind done gone". 6. Regra dos três passos e o STJ. 7. O Domínio Público. 8. O Creative Commons volta-se à reforma das leis de direitos autorais.

LEITURA OBRIGATÓRIA

ABRÃO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002, pp. 146-156.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 352-358.

CARBONI, Guilherme. "Aspectos Gerais da Teoria da Função Social do Direito de Autor", no prelo, pp. 5-12. Disponível em http://gcarboni.com.br/pdf/G6.pdf.

LEITURAS COMPLEMENTARES

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 256-270.

BRANCO JR., Sérgio Vieira. "Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias". Ed. Lúmen Júris, 2007, pp. 47-86.

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Um direito social

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, que é garantido o direito de propriedade, sendo que esta atenderá a sua ***função social*** (grifamos). Adiante, no art. 170, que inaugura o capítulo a respeito

dos princípios gerais da atividade econômica, a Carta Magna estabelece que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados determinados princípios, dentre os quais se destaca a ***função social da propriedade*** (grifamos).

Ora, se de acordo com a doutrina dominante, o direito autoral é ramo específico da ***propriedade*** intelectual, há que se averiguar em que medida sobre o direito autoral incide a funcionalização social de sua propriedade.

Preliminarmente, diante das características dos direitos da propriedade, observa-se que é possível atribuir-se ao direito autoral as peculiaridades atinentes à propriedade, exceto no que diz respeito à perpetuidade. Como se sabe, o titular do direito autoral tem sua propriedade limitada no tempo nos termos da LDA. Afinal, os direitos patrimoniais de autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subseqüente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil[32].

Na limitação temporal do direito autoral reside a primeira distinção entre os direitos autorais e os demais direitos de propriedade. Mas não só aqui o direito autoral deve ser considerado distinto destes; nem é esta sua distinção mais relevante.

Segundo Antônio Chaves[33], a diferença entre o direito autoral e os demais direitos de propriedade material revela-se pelo modo de aquisição originários (já que o direito autoral só surge para o autor por meio de criação da obra) bem como pelos modos de aquisição derivados. Afinal, quanto a estes, no direito autoral não existe perfeita transferência entre cedente e cessionário, uma vez que a obra intelectual não sai completamente da esfera de influência da personalidade de quem a criou, em decorrência da manutenção dos direitos morais.

Quando da aquisição de um bem móvel qualquer, seu titular exercerá sobre o referido bem as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Dessa forma, o proprietário poderá, exemplificativamente, usar a coisa, abandoná-la, aliená-la, destruí-la, ou, ainda, limitar seu uso por meio da constituição de direitos em nome de terceiros.

No entanto, quando se trata de direito autoral[34], faz-se necessário apontar uma peculiaridade que constitui diferença básica entre a titularidade de um bem de direito autoral e a titularidade dos demais bens: a incidência da propriedade sobre o objeto.

A aquisição de um livro cuja obra se encontra protegida pelo direito autoral não transfere ao adquirente qualquer direito sobre a obra, que não é o livro mas, se assim pudermos nos expressar, o texto que o livro contém.

Dessa forma, sobre o livro, bem físico, o proprietário poderá exercer todas as faculdades inerentes à propriedade, como se o livro fosse um outro bem qualquer, tal como um relógio ou um carro. Poderá destruí-lo, abandoná-lo, emprestá-lo, alugá-lo ou vendê-lo, se assim o quiser.

[32] Art. 41 da LDA.

[33] CHAVES, Antônio. **Direito de Autor — Princípios Fundamentais**. Cit., p. 16.

[34] A LDA, em seu art. 28, atribui explicitamente ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica.

No entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, só poderá ser efetivado dentro das premissas expressas da lei. Por isso, embora numa primeira análise ao leigo possa parecer razoável, não é facultado ao proprietário do livro copiar seu conteúdo na íntegra para revenda. Afinal, nesse caso não se trata de uso do bem material "livro", mas sim uso do bem intelectual (texto) que o livro contém.

Esse princípio está na LDA, em seu artigo 37, que dispõe que a aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei.

Mesmo que se trate de um quadro, em que a obra estará indissociavelmente ligada a seu suporte físico, a alienação do bem material não confere a seu adquirente direitos sobre a obra em si, de modo que ao proprietário do quadro não será facultado, a menos que a lei ou o contrato com o autor da obra assim preveja, reproduzir a obra em outros exemplares.

1.2. Mas em quê, então, consiste a função social?

A concepção clássica do direito de propriedade previa que o proprietário poderia exercer seu domínio sobre a coisa como melhor lhe aprouvesse. Contemporaneamente, no entanto, a concepção é bem diversa. A propriedade tem, por determinação constitucional, uma função a cumprir.

Na busca para se atingir o equilíbrio entre o direito detido pelo autor e o direito de acesso ao conhecimento de que goza a sociedade, a função social exerce papel relevantíssimo.

Ao contrário do sistema anglo-americano (de *copyright*), que pauta-se pela análise do caso concreto e valoriza mais acentuadamente as decisões judiciais, nossa lei, de tradição romano-germânica, tenta prever todas as hipóteses legais em que determinada situação possa vir a se enquadrar. No entanto, a leitura literal da lei brasileira desautoriza uma série de condutas que estão em conformidade com a funcionalização do instituto da propriedade.

Por exemplo: pela LDA, não se pode fazer cópia de livro que, ainda que **não** tenha sido publicado nos últimos 5 ou 10 anos, ainda esteja no prazo de proteção de direitos autorais. No entanto, diante dos princípios constitucionais do direito à educação (art. 6º, *caput*, art. 205), do direito de acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23, V) e, mais importante, pela determinação de que a propriedade atenderá sua função social, é necessário que se admita cópia do livro, ainda que protegido. Do contrário, haveria um contra-senso, uma inversão da lógica jurídica, já que princípios constitucionais teriam que se curvar ao disposto em uma lei ordinária (a LDA), quando na verdade o contrário é que deve se verificar.

Vários são os exemplos de atos que, ainda que aparentemente contrários à lei, são efetivação do princípio da função social dos direitos autorais. Podemos citar, entre outros:

a) a cópia para preservação da obra, inclusive por meio de sua digitalização;
b) representação e execução de toda obra autoral em instituições de ensino públicas ou gratuitas;
c) autorização de cópia privada de obra legitimamente adquirida;
d) permissão de representação e execução de obras em âmbito privado.

1.3. Limites Legais (Limitações e Exceções)

Pode-se dizer que as limitações aos direitos autorais são autorizações legais para o uso de obras de terceiros, protegidas por direitos autorais, independentemente de autorização dos detentores de tais direitos. E uma vez que a regra é impedir a livre utilização das obras sem consentimento do autor, as exceções previstas pela LDA em seu artigo 46 são interpretadas como constituindo rol taxativo, ou seja, não se admite qualquer exceção se ela não estiver explicitamente indicada no artigo 46.

Diz a lei que:

> *Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:*
> *I — a reprodução:*
> *a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;*
> *b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;*
> *c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;*
> *d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;*
> *II — a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;*
> *III — a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou*

polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV — o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V — a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI — a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII — a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII — a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

O denominador comum das limitações indicadas no art. 46 da LDA é evidentemente o uso não comercial da obra. Concomitantemente a esse requisito, a lei valoriza o uso com caráter informativo, educacional e social.

Assim é que vamos encontrar, em pelo menos três incisos do art. 46 (I, "a", III e VI), a autorização de uso da obra com finalidade informativa, para fins de discussão ou ainda, no caso específico de obra teatral, que venha a ser usado com propósitos didáticos.

Entende-se, nesses casos, que a informação em si (inciso I, "a") não é protegida por direitos autorais e que a comunidade tem direito à livre circulação de notícias. Além disso, o direito de citação para fins de estudo, crítica ou polêmica (inciso III) é fundamental para o debate cultural e científico de qualquer sociedade. Sobre esse aspecto, observe-se que o art. 33 da LDA proíbe que se reproduza na íntegra obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, podendo-se, entretanto, publicar os comentários em separado.

A autorização decorrente do uso não comercial da obra em si, ainda que possa haver finalidade comercial transversa, respalda o uso da obra de acordo com os incisos V e VIII do multicitado art. 46.

Dessa forma, é possível um estabelecimento comercial que venda eletrodomésticos valer-se de obra protegida por direito autoral, independentemente de autorização dos seus titulares, para promover a venda de aparelhos de som, televisores ou aparelhos de vídeo cassete ou DVD, por exemplo.

Da mesma forma, o art. 46 (inciso VIII) permite o uso de obra protegida desde que esse uso se restrinja a pequenos trechos (exceto quanto a obras de artes plásticas, quando a reprodução poderá ser integral) desde que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique o uso comercial da obra reproduzida. Não se veda aqui, portanto, que a nova obra seja comercializada. O que não pode é a obra citada ter ***sua*** exploração comercial prejudicada.

Outro parâmetro utilizado pela LDA para limitar os direitos autorais de seus titulares é o autor valer-se de sua obra publicamente ou que haja, no caso, interesse público. Assim é que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza (inciso I, "b") e o apanhado de aulas ministradas em estabelecimento de ensino, vendando-se neste caso, expressamente, sua publicação total ou parcial sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou.

Há que se mencionar o caráter altruísta do inciso I, "d", do art. 46, que prevê a possibilidade de reprodução, sem que esta constitua ofensa aos direitos autorais, de obras literárias, artísticas e científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. A condição imposta pela lei, entretanto, é, mais uma vez, que a reprodução seja feita sem finalidade comercial.

Da mesma forma, sem finalidade comercial, mas respaldado por forte interesse público, será o uso de obras literárias, artísticas e científicas para produzir prova em juízo, autorizado nos termos do inciso VII do art. 46.

Observe-se que em alguns casos, a lei não exige que a obra seja utilizada parcialmente, autorizando-se sua exibição integral (incisos I, letras "a" e "b", V e VI), de modo que não podemos considerar que o uso integral da obra por parte de terceiros, sem autorização do autor, seja sempre vetado por nosso ordenamento. Embora seja verdade que o uso parcial da obra seja requisito indispensável em outros casos (incisos II, III e VIII).

1.4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insuficiente

O art. 46, II, da LDA, determina que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. Nos termos precisos da lei, observa-se que o legislador inovou significativamente o ordenamento jurídico anterior.

De fato, o Código Civil de 1916, em seu artigo 666, VI, permitia uma cópia manuscrita desde que não se destinasse a venda. Posteriormente, a Lei 5.988/73 passou a prever a possibilidade de reprodução da obra na íntegra, desde que não houvesse finalidade de se obter lucro com a cópia.

Com o advento da Lei 9.610/98, entretanto, sobreveio a mudança. Nos termos de nossa lei, portanto, é possível a reprodução apenas de pequenos trechos, e não mais da íntegra da obra.

A decisão do legislador causa problemas ostensivamente incontornáveis. A começar por um evidente problema prático apontado pela própria autora: o cumprimento do disposto na lei é de quase impossível fiscalização. Muito em razão disso, milhares de pessoas descumprem o mandamento legal diariamente.

A seguir, e talvez o mais grave, a lei não distingue obras recém publicadas de obras científicas que só existem em bibliotecas e que ainda estão no prazo de proteção autoral. Nesse caso, torna-se a lei extremamente injusta, por não permitir a difusão do conhecimento por meio de cópia integral de obras raras cuja reprodução não acarretasse qualquer prejuízo econômico a seu autor, nem mesmo lucro cessante.

Dessa forma, com o advento da LDA, e diante de seus termos estritos, muitas condutas praticadas diariamente são, a rigor, diante da interpretação literal da lei, simplesmente ilegais. Afinal, pelo que determina a LDA, deixou de ser possível copiar um filme em vídeo para uso particular, gravar um CD — legitimamente adquirido — na íntegra para ouvir em *ipod* ou no carro ou, ainda, reproduzir o conteúdo integral de um livro com edição esgotada há anos. Tais condutas só serão admitidas se abrangidas pelo conceito da função social da propriedade e do direito autoral, em interpretação aparentemente contrária à LDA mas definitivamente em conformidade com a nossa Constituição Federal.

Bem se vê a gama de dificuldades que o texto da LDA é capaz de acarretar. Em primeiro lugar, a caracterização dos "pequenos trechos". Pergunta-se: que são "pequenos trechos"? Criou-se nas universidades, em razão do disposto neste inciso, a mítica dos 10% ou dos 20%, que seria o máximo considerado por "pequeno trecho" e que poderia ser copiado por alunos sem que houvesse violação de direitos autorais.

Ocorre que não há qualquer dispositivo legal que limite a autorização de cópias a 10% (dez por cento) da obra e fazer tal exigência é incorrer em ilegalidade. Não é a extensão da cópia que deve constituir o critério mais relevante para autorizar-se sua reprodução, mas certamente o uso que se fará da parte copiada da obra.

Interessante jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão apreciou a questão relativa aos limites constitucionais do direito de citação, ou seja, do uso em uma obra de trechos de outra obra, de titularidades diversas. Percebe-se que o confronto existente não é entre o direito de propriedade e direito à informação, mas sim entre o direito de propriedade e o direito de expressão. Tratava-se, *in caso*, de obra de Henrich Müller em que o autor usava, como meio de expressão, extensos trechos de Bertold Brecht. Denis Borges

Barbosa, citando Markus Schneider, conclui que "**há um interesse constitucionalmente protegido no direito de citação, não obstante a extensão dessas, desde que as citações se integrem numa expressão artística, nova e autônoma**" (**grifamos**)[35].

1.5. Paródias e seus limites: "...E o Vento Levou", "Idos com o Vento" e "The Wind Done Gone"

Além dos casos especificados no art. 46, a LDA prevê, ainda, a liberdade de paráfrases e paródias[36] que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

É claro que a paródia será tanto mais bem sucedida quanto melhor identifique o objeto parodiado. Por isso, a referência evidente são os grandes sucessos da cultura popular. Bons exemplos cinematográficos são filmes como "Todo Mundo em Pânico" e o recente "Epic Movie", cuja sinopse segue:

"Quatro órfãos de diferentes cantos do mundo são escolhidos para visitarem uma fábrica de chocolate, cujo dono tem uma personalidade muito estranha. Lá, descobrem um guarda-roupa mágico que os transporta para a terra de Gnárnia. Na viagem muito louca, conhecem o pirata exibicionista Jack Swallows e estudantes de bruxaria, incluindo um CDF chamado Harry e sua amiga Hermione. Juntos, tentam derrotar a bruxa branca de Gnárnia, com a ajuda de Superman, Wolverine e até Paris Hilton e Mel Gibson"[37].

Naturalmente, um filme como "... E O Vento Levou" desperta a tentação da paródia. Foi este o argumento usado por Régine Déforges quando processada sob acusação de plágio do romance em sua trilogia "A Bicicleta Azul". Como vimos, seus argumentos não convenceram. Pelo menos, não os tribunais franceses. No entanto, Posner e Landes dão notícia de uma autêntica paródia de "... E o Vento Levou" que não é, entretanto, cômica (característica padrão em se tratando de paródias), chamada "*The Wind Done Gone*", em que o autor da paródia aponta os aspectos racistas da obra original.

No Brasil, foi realizado em 1983 o curta "Idos com o Vento", dirigido pela dupla Isay Weinfeld e Márcio Kogan, com o ator Patrício Bisso no elenco. Não se trata exatamente de uma adaptação de "... E O Vento Levou", mas sim da orelha do livro, envolvendo ainda aspectos da vida da própria Margareth Mitchell, autora da obra.

Na televisão, são inúmeros os exemplos de sátiras e paródias, como os quadros de humor do extinto TV Pirata e do programa Casseta e Planeta Urgente.

[35] BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Cit., p. 100-101.

[36] LANDES, William M. e POSNER, Richard A. ***The Economic Structure of Intellectual Property Law***. Cit., p. 147.

[37] http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/01/29/287597408.asp. Acesso em 29 de janeiro de 2007.

1.6. Regra dos três passos e o STJ

Em dois julgamentos recentes, a Terceira Turma do STJ aplicou a regra dos três passos da Convenção de Berna de forma direta (Nº 964.404 — ES (2007/0144450-5), Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011, e REsp Nº 1.320.007 — SE (2012/0082234-4), Terceira Turma do STJ, Ministra Nancy Andrighi, 17 de maio de 2013), ainda que ela não esteja prevista como tal na legislação nacional. Leia trechos do último dos acórdãos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.320.007 — SE (2012/0082234-4)
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE: CENTRO DE TREINAMENTO BÍBLICO RHEMA BRASIL ARACAJÚ
ADVOGADO: RODRIGO FIORAVANTI PASQUETTI E OUTRO(S)
RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADO: EDUARDO HAMILTON CARVALHO SILVEIRA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO DE AUTOR. RECURSO ESPECIAL. ECAD. EXECUÇÕES MUSICAIS. EVENTO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS E COBRANÇA DE INGRESSO. RECESSO FAMILIAR. ART. 46, VI, DA LEI N.º 9.610/98. REGRA DOS 3 (TRÊS) PASSOS. DIREITOS AUTORAIS NÃO DEVIDOS.

I. A Lei n.º 9.610/98, regulando a matéria de forma extensiva e estrita, aboliu o auferimento de lucro direto ou indireto pela exibição da obra como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral, erigindo como fato gerador da contribuição tão somente a circunstância de se ter promovido a exibição pública da obra artística, em local de freqüência coletiva.

II. Quanto às execuções musicais, estas não dependem de autorização do autor quando realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, desde que não haja intuito de lucro.

III. Entende-se por "recesso familiar" não apenas o recinto do lar, em sentido estritamente físico. A atuação que se permite é aquela realizada nos limites do círculo familiar e com "intuito familiae". Dessa forma, a execução que se der num local onde não seja a residência da família, mas se encontra, momentaneamente, a intenção de gerar um ambiente familiar, não deve sofrer a incidência de encargos autorais.

IV. De acordo com a Regra dos 3 Passos, será admissível limitar o direito de exclusivo do autor quando: (i) se estiver diante de certos casos especiais; (ii) a utilização não prejudicar a exploração normal da obra e (iii) a utilização não causar prejuízo injustificada aos legítimos interesses do autor.

V. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, dar provimento ao recurso especial. Vencido o Sr. Ministro Sidnei Beneti. Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Paulo de Tarso Sanseverino. Não participou do julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília (DF), 04 de junho de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

(...)

RELATÓRIO

(...)

Cinge-se a controvérsia em definir se o recorrente pode ser enquadrado na hipótese do art. 68 da Lei n.º 9.610/1998, que autoriza a cobrança da contribuição requerida pelo ECAD ante a execução de

obras musicais em formatura de instituição de ensino bíblica sem a autorização dos criadores.

I — Dos contornos da lide

Repisando os fatos delineados na origem, para melhor compreensão do debate, trata-se de declaratória cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo recorrente, em desfavor do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD. Narram os autos que o recorrido requer o pagamento de taxas correspondentes aos direitos autorais dos criadores das obras musicais executadas em duas cerimônias desenvolvidas nos dias 02/12/2009 e 03/12/2009. Afirma ser instituição educacional bíblica, que, ao final de cada ano, realiza uma formatura seguida de um culto evangélico, cujo único interesse é o de confraternização entre os alunos e seus familiares e amigos. Relata não entender a razão do pleito, pois os eventos são religiosos e sem fins lucrativos.

(...)

V — Da exceção legal. O poder de limitação.

Não se pode deixar de perceber que, para criar a obra, o autor está sempre se inspirando na própria sociedade em que vive, o que gera a previsão legal de um direito dessa mesma sociedade a uma contrapartida.

Além disso, é necessário também que haja um potencial equilíbrio entre os interesses privados do titular dos direitos autorais e o interesse público de ter acesso às obras protegidas, como, aliás, determina a Constituição Federal, em seu art. 5o, XVII.

Da mesma maneira que a Lei n.º 9.610/98 impõe o dever de pagar esses direitos, tal norma prevê os limites dessa cobrança, bem como suas exceções, que estão expressamente elencadas no art. 46 da LDA. Destarte, não é toda execução pública que é passível de pagamento de direitos autorais.

Assim, dispõe o art. 46 da Lei de Direitos Autorais:

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

(…)

VI — a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso o intuito de lucro.

Com efeito, quanto às representações teatrais e às execuções musicais, estas mesmas não dependem de autorização do autor quando realizada no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, desde que não haja intuito de lucro.

A regra do art. 46, VI, da LDA visa tornar acessível o uso da música e do teatro para a apreciação ou ainda como forma de estímulo à cultura e à educação.

Todavia, o que o ECAD faz é interpretar a norma da maneira mais estreita possível. Na verdade, o conceito de "recesso familiar" deve ser entendido por meio de uma interpretação lato sensu.

Entende-se por "recesso familiar" não apenas o recinto do lar, em sentido estritamente físico. A atuação que se permite é aquela realizada nos limites do círculo familiar e com "intuito familiae". Dessa forma, a execução que se der num local onde não seja a residência da família, mas se encontra, momentaneamente, a intenção de gerar um ambiente familiar, não deve sofrer a incidência de encargos autorais. (MANSO, Eduardo Vieira. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais. São Paulo: José Bushatsky, 1980, p. 324.)

Numa interpretação teleológica da norma em foco (art. 46, VI, da Lei n.º 9.610/98), é possível depreender que o legislador não pretendeu usar a expressão "recesso familiar" como sinônimo de "residência", pois, se assim o quisesse, assim o teria feito, eis que havia a sua disposição uma vasta gama de palavras ou expressões, tais como domicílio, lar, habitação, morada, moradia, casa, imóvel, etc, que certamente demonstrariam outra intenção.

Na hipótese dos autos, temos que a recorrente é uma instituição cristã de educação teológica, sem fins lucrativos, cujo objetivo é o ensino das escrituras bíblicas, sendo realizada, ao final de cada ano, uma formatura com o intuito de confraternização entre os alunos e seus amigos e familiares. Frise-se que tal cerimônia é totalmente religiosa e desprovida de qualquer interesse de lucro. Ora, a festa é realizada com a presença de familiares e amigos próximos, o que pode ser considerado recesso familiar, uma vez que a festa não é aberta ao público, mas ape-

nas para convidados dos formandos. Portanto, os eventos em análise se encaixam na exceção prevista na lei, de modo que, não ofendendo os direitos autorais, não há falar em recolhimento de qualquer contribuição ao órgão fiscalizador.

A excepcionalidade criada pelo art. 46 da Lei Autoral é muito clara: havendo uma festa que se caracterize como "recesso familiar", a cobrança é indevida, pois não há violação ao direito dos autores das obras musicais, quando ocorre somente a locação do espaço físico para a realização de evento. Vale repisar: existindo a intenção de gerar um ambiente familiar, não devemos falar em violação de direitos autorais, o que afasta a incidência dos encargos cobrados pelo ECAD.

VI — A convenção de Berna. A regra dos 3 (três) passos

O Brasil é signatário da Convenção de Berna, que foi o primeiro tratado a disciplinar o direito autoral em âmbito internacional.

As limitações ao direito de autor é regulada através de um método denominado Regra dos 3 Passos. Esse sistema surgiu como meio de integrar os diferentes regimes jurídicos dos países signatários num conjunto harmônico disciplinador dos direitos autorais.

O art. 9/1 e 9/2 da Convenção de Berna vêm assim disposto:

1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.

2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

De acordo com a Regra dos 3 Passos, portanto, será admissível limitar o direito de exclusivo do autor:

a) quando se estiver diante de certos casos especiais;

b) quando a utilização não prejudicar a exploração normal da obra;

c) quando a utilização não causar prejuízo injustificada aos legítimos interesses do autor.

A propósito, trazemos à baila os ensinamentos de Maristela Basso, in verbis:

"(...) o Teste dos Três Passos é a diretriz que deve ser empregada pelo operador/intérprete/aplicador da LDA para a definição do escopo das limitações e sua aplicação, no caso concreto, a fim de não se causar um prejuízo injustificado aos interesses legítimos dos autores e empresas cujas atuações sejam intimamente dependentes dos direitos autorais e, por último, mas não menos importante, para não se infringir obrigações internacionais assumidas pelo Brasil cujo desrespeito pode sujeitá-lo a retaliações comerciais no âmbito do Sistema da Organização Mundial do Comércio." (BASSO, Maristela. As Exceções e Limitações aos Direitos do Autor e a Observância da Regra do Teste dos Três Passos (three-step-test). 2007, p. 493/503)

Na espécie, cuida-se de evento sem fins lucrativos, com entrada gratuita e finalidade exclusivamente religiosa, situação que não conflita com a exploração comercial normal da obra, bem como não prejudica injustificadamente os legítimos interesses dos autores, tendo em vista não constituir evento de grandes proporções.

VII — Da análise do art. 4º do CPC

Reconhecida, na hipótese, a impossibilidade de cobrança de taxas a títulos de direitos autorais, fica prejudicada a análise da suposta violação do art. 4º, I, do CPC.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e LHE DOU PROVIMENTO, para declarar suspensa a cobrança realizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO — ECAD —, devendo ser restabelecida a decisão do 1º grau de jurisdição.

Publique-se. Intimem-se.

1.7. O Domínio Público

O que significa o domínio público, quais obras estão em domínio público, e o que se pode fazer com elas?

O domínio público é composto por obras que não estão sob a égide da proteção de direitos autorais; de acordo com a LDA, é composto por três casos diferentes (art. 45 da LDA):

a) obras em relação às quais já decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais (70 anos, contados a partir de 1º de janeiro da morte do autor ou da divulgação da obra, a depender do tipo de obra);
b) obras de autores falecidos sem deixar sucessores;
c) obras de autor desconhecido, "ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais".

Uma obra que está em domínio público pode ser usado por outras pessoas inclusive para fins econômicos, sem qualquer necessidade de autorização. No entanto, o uso não está isento de responsabilidades: de acordo com a LDA, ao Estado compete a defesa da integridade e da autoria da obra quando em domínio público.

1.8. O Creative Commons volta-se à reforma das leis de direitos autorais

Desde o fim de 2012, a comunidade internacional que compõe o Creative Commons vem discutindo que mudanças na conjuntura internacional de direitos autorais exigem que a organização deixe de ser apenas uma alternativa aos direitos autorais, e passe a atuar efetivamente no apoio às reformas das leis de direitos autorais pelo mundo. A razão é um reconhecimento de que, em algumas áreas, as licenças públicas fornecidas pelo Creative Commons foram fortemente estabelecidas, mas, de uma forma geral, é necessário que o sistema preveja limitações e exceções como garantia do interesse público.

A declaração que estabelece essa nova política encontra-se aqui: https://creativecommons.org/weblog/entry/39639

Tradução:

Em apoio à reforma do Direito Autoral

O Creative Commons (CC) trouxe, nos últimos dez anos, uma nova abordagem para o licenciamento de direitos autorais. As licenças CC facilitam novas práticas sociais, educacionais, tecnológicas e de negócios, e apoiam relações produtivas em torno do conhecimento e da cultura em rede.

Nós somos grandes entusiastas das nossas licenças e ferramentas, e educamos usuários, instituições e formuladores de políticas públicas sobre os benefícios na adoção das licenças CC. As nossas licenças continuarão sempre provendo opções voluntárias para criadores que queiram compartilhar os seus materiais em termos mais abertos do que aqueles permitidos pelo atual sistema de direitos autorais. Porém, a visão do CC — de acesso universal para pesquisas e educação e plena participação na cultura — não será realizada apenas através do licenciamento livre.

Em várias partes do mundo, governos nacionais estão revendo ou revisando as suas legislações de direitos autorais. Algumas revisões propostas pretendem alargar a possibilidade de utilização de obras sem necessidade de permissão do detentor dos direitos. Como resposta, tem sido sugerido que o próprio sucesso das licenças CC significa que a reforma da lei de direitos autorais é desnecessária, já que as licenças resolvem todos os problemas dos usuários. Não podemos concordar com esta posição. As licenças CC são uma solução provisória, e não definitiva, para os problemas do sistema de direitos autorais. Elas são aplicáveis somente às obras cujos criadores optem, conscientemente, por licenciar ao público um direito exclusivo que a lei lhes concede automaticamente. O sucesso do licenciamento aberto demonstra os benefícios que o compartilhamento e o remix podem trazer para os indivíduos e para a sociedade como um todo. No entanto, o CC opera dentro dos parâmetros dos direitos autorais, e, consequentemente, apenas uma pequena fração de obras protegidas será coberta pelas nossas licenças.

A nossa experiência reforçou a nossa convicção de que, a fim de garantir o máximo de benefícios tanto para a cultura como para a economia nesta era digital, o alcance e os contornos da lei de direitos autorais precisam ser revistos. Por melhor que um modelo de licenciamento público possa ser, ele nunca será tão transformador quanto uma altera-

ção legislativa, o que significa que a reforma da lei continua a ser uma necessidade premente. O público seria beneficiado por direitos mais extensivos para fazer uso da cultura e do conhecimento humano em nome do interesse público. As licenças CC não são um substituto dos direitos dos usuários, e o CC apoia os esforços em curso para reformar as leis de direitos autorais para fortalecer os direitos dos usuários e ampliar o domínio público.

AULA 06: GESTÃO COLETIVA

SUMÁRIO

1. Direitos conexos: quem são os titulares? 2. O direito dos produtores fonográficos. 3. O direito das empresas de radiodifusão. 4. O que é o ECAD?

LEITURA OBRIGATÓRIA

ABRÃO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. do Brasil, 2002, pp. 87-93.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 619-633.

LEITURAS COMPLEMENTARES

GERVAIS, Daniel (org). *Collective Management of Copyright and Related Rights*. Kluwer Law International BV: Alphen aan den Rijn, 2006, 2a edição (2010).

NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil.* São Paulo: Ed. FTD, 1998, pp. 134-173.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Informação n. 350/2013/CONJUR-MinC/CGU/AGU, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Brasília, 2013.

Informações n. 026/2013/GBA/CGU/AGU: Advocacia-Geral da União, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Brasília, 2013.

Manifestação: Procuradoria-Geral da República, n. 1.026/PGR-RJMB, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Brasília, 2013.

Nota Técnica n. 027 DDI/SE/MinC, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Brasília, 2013.

Relatório Final: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades praticadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ("Relatório da CPI"). Requerimento n. 547, de 2011 — SF. Presidente: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP). Vice-presidente: Senador Ciro Nogueira (PP/PI). Relator: Senador Lindbergh Farias (PT/RJ). Brasília, 2012.

Parecer: Advocacia-Geral da União, em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Brasília, 2013.

Petição Inicial: Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.062. Autores: ABRAMUS, AMAR — SOMBRÁS, ASSIM, SBACEM, SICAM, SOCINPRO e ECAD.

Voto: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro Relator Elvino de Carvalho Mendonça. Brasília, 2013.

Voto-Vogal: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro Ricardo Machado Ruiz. Brasília, 2013.

Voto Divergente: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheira Ana Frazão. Brasília, 2013.

Voto Parcialmente Divergente: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Processo Administrativo n. 08012.003745 / 2010-83. Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo. Brasília, 2013.

1. ROTEIRO DE AULA

Neste momento do curso, o aluno já deve ter compreendido conceitos básicos e deve ter desenvolvido capacidade de pesquisa na área de direito autoral. Colocaremos alguns conceitos fundamentais, e algumas questões, que devem ser respondidas pelo aluno, como preparação para a prova, a partir da aula, das leituras obrigatórias, e de pesquisas por materiais na Internet.

1.1. Direitos Conexos: Quem são os titulares?

Os direitos conexos também são chamados de direitos vizinhos, ou *droits voisins*, por serem direitos próximos, assemelhados aos direitos autorais, embora não sejam eles próprios direitos autorais. Trata-se, a bem da verdade, de um direito referente à difusão de obra previamente criada. O esforço criativo aqui evidente não é o de criação da obra, mas sim de sua interpretação, execução ou difusão.

Diante dessa aproximação conceitual, a LDA estipula que as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

No âmbito internacional, os direitos conexos são regulados pela Convenção de Roma, de 1961.

A primeira classe dos titulares de direitos conexos abrange os artistas intérpretes ou executantes. Distinguem-se os primeiros dos últimos por sua atuação diante da obra. O cantor de uma banda ou um ator é intérprete. Os músicos da banda são executantes.

Conforme determina o art. 90 da LDA, tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

a) a fixação de suas interpretações ou execuções;
b) a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;
c) a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;
d) a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;
e) qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.

1.2. O direito dos produtores fonográficos

Os produtores fonográficos são aqueles que investem dinheiro na produção do fonograma. De modo leigo, pode-se dizer que os produtores fonográficos são, hoje em dia, as produtoras de CD.

Da mesma forma — porém com menos razão — a LDA confere aos produtores fonográficos direitos conexos que acabam consistindo verdadeiros entraves à circulação das obras intelectuais.

Diz-se que com menos razão, porque não averiaá qualquer justificativa artística para se conferir aos produtores fonográficos um direito dito intelec-

tual. Quanto aos intérpretes e executantes, ao menos, é possível vislumbrar atuação intelectual diante da obra..

Ainda assim, garantiu-se aos produtores de fonogramas que tivessem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:

a) a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;
b) a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;
c) a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão;
d) quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.

.3. O direito das empresas de radiodifusão

Além dos direitos conferidos aos intérpretes e executantes e às produtoras de fonogramas, a LDA confere direitos às empresas de radiodifusão, ou seja, de maneira genérica, às rádios e aos canais de televisão.

Determina a LDA que cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.

1.4. O que é o ECAD?

O ECAD — Escritório Central de Arrecadação e Distribuição tem sua existência prevista no art. 99 da LDA, que determina que as associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

O ECAD é uma associação civil, de natureza privada e sem fins lucrativos. Foi instituído pela Lei 5.988/73, para funcionar como a única organização autorizada a arrecadar e distribuir recursos advindos de execução pública no Brasil. Com o modelo, buscava-se dar fim à complexidade que consistia na existência de diversas associações gerindo repertórios próprios: as associações que já existiam continuariam a existir, mas, para poder continuar exercendo as atividades de arrecadação e distribuição, elas teriam de fazer parte do

ECAD. Assim, o ECAD nasceu como uma associação de associações, e foi efetivamente implementado em 1976.

A mesma lei que criava o ECAD criava o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), órgão vinculado ao Ministério da Cultura, com uma série de funções, dentre as quais o estabelecimento de normas para a gestão coletiva, sua supervisão, fiscalização e a intervenção, quando no interesse dos associados.

Quando, em 1990, o então presidente Fernando Collor dissolveu o Ministério da Cultura, com ele foi-se o Conselho Nacional de Direito Autoral; o ECAD, no entanto, organização privada que era, continuou a existir, e a ser o único legitimado pela Lei de Direitos Autorais (inclusive a nova, de 1998) a realizar suas atividades em regime de monopólio legal. Agora, no entanto, sem supervisão pública. Para muitas pessoas, diversos problemas que passaram a surgir, relativos à transparência e eficácia desse sistema, estão ligados a essa estrutura de monopólio legal sem supervisão.

Perguntas para pesquisa pelo aluno:

1. De acordo com o estatuto atual do ECAD, quais são os critérios para admissão de uma nova associação de gestão coletiva?

2. Quantas e quais são as associações vinculadas ao ECAD? Há diferenças entre elas?

3. O ECAD foi objeto de quais investigações nos últimos anos? Liste as mais importantes.

4. Quais foram os principais resultados da CPI do ECAD, concluída em 2012, no Senado Federal?

5. O que traz de novidade a Lei n. 12.853/13?

6. Quais são os autores e quais os principais questionamentos feitos nas ADINs n. 5.062 e 5.065?

7. O ECAD está sujeito a medidas de defesa da concorrência? Quais os argumentos pró e contra a aplicação dessas medidas nesse caso?

8. Existe gestão coletiva de outras obras, que não musicais?

9. Existe gestão coletiva do ambiente digital? O ECAD arrecada de intermediários na Internet?

10. Eu sou um intérprete de música popular brasileira, cantando canções de outros compositores. Posso receber pela exploração patrimonial das canções nas quais eu interpreto? Em que ocasiões?

PARTE III: PATENTES

AULA 07: CONCEITOS FUNDAMENTAIS E BASE NORMATIVA

SUMÁRIO

1. Distinção entre descoberta, criação e invenção. 2. Definição de patente de invenção (PI). 3. Definição de patente de modelo de utilidade (MU). 4. Tipos de patente de invenção. 5. Natureza jurídica da patente de invenção. 6. Surgimento das leis de patentes. 7. Surgimento da legislação nacional de patentes. 8. Normas de patentes em vigor no Brasil. 9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da técnica), atividade inventiva e aplicação industrial. 9.1. Novidade. 9.2. Atividade inventiva. 9.3. Aplicação industrial. 10. Certificado de adição. 11. Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade. 12. Vedações ao patenteamento

LEITURA OBRIGATÓRIA

PARANAGUÁ, Pedro. REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. Disponível em http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2755. Pp. 13-32.

LEITURAS COMPLEMENTARES

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, parte II. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais capítulos tratados nesta apostila, mas apenas a título de curiosidade e como comparação com a lei atual.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 626-37, 335-42, 387-89, 362-74, 376-84, 343-54, 420-22 (nesta ordem).

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Distinção entre descoberta, criação e invenção

Antes de definirmos o que é patente, ou melhor, patente de invenção, vamos abordar o que é invenção. Desse modo, devemos primeiramente estabelecer uma distinção entre criação (gênero); invenção (espécie), e descoberta.

Considera-se invenção a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Desta forma, a simples criação do intelecto não é considerada invenção stricto sensu, no sentido técnico-jurídico da palavra.

Para que uma criação seja considerada invenção, necessário se faz que haja uma solução nova para um problema técnico existente.

Ademais, importante se faz diferenciar invenção, de mera descoberta. Gama Cerqueira[38] ensina que:

> *"As duas noções não se confundem. A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na Natureza (...). A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico."*

Assim, a distinção entre descoberta e invenção torna-se evidente quando se tem em mente que aquela é mera revelação de algo já encontrado na natureza, apesar de, até então, desconhecido, ao passo que através da invenção surge algo antes inexistente, há uma invenção *stricto sensu*.

Na citação de Jacques Labrunie, *"na invenção haverá obrigatoriamente uma manipulação humana da eventual descoberta, tornando-a 'diferente do produto originalmente encontrado na natureza'".*[39] (destaque no original)

Gama Cerqueira[40], buscando sua própria definição de invenção, ensina o seguinte:

> *"A invenção, pela sua origem, caracteriza-se como uma criação intelectual, como o resultado da atividade inventiva do espírito humano; pelo modo de sua realização, classifica-se como uma criação de ordem técnica; e, pelos seus fins, constitui um meio de satisfazer às exigências e necessidades práticas do homem."*

Concluímos, portanto, que, para que haja uma invenção, faz-se necessário a existência de uma criação intelectual, exeqüível e útil, no sentido mais amplo[41].

[38] GAMA CERQUEIRA, João da; "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª edição, São Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.

[39] Cf. "Nulidades das Patentes de Invenção", tese de doutorado, apresentada em 1997, perante a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo — PUC/SP, sob orientação do Prof. Dr. Fábio Ulhoa COELHO, p. 22.

[40] Op. cit., vol. I, p. 221.

[41] Cf. LABRUNIE, op. cit., p. 25.

Dentre as duas formas possíveis de proteção às invenções há o segredo[42] e a patente de invenção. Com a obtenção da patente de invenção o titular da mesma passa a deter um direito de exploração exclusiva da invenção, mediante propriedade. Já a invenção mantida em segredo não recebe proteção como um 'direito', mas como um 'fato', detendo, o inventor, enquanto mantiver o segredo, uma exclusividade fática de exploração da invenção.

1.2. Definição de patente de invenção (PI)

Após ter sido abordado o conceito de invenção, agora abordamos o conceito de patente de invenção.

Nas palavras de Gama Cerqueira[43]:

> *"A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado significa o próprio privilégio."*

Assim, o título jurídico denominado patente[44], o qual assegura, ao seu titular, uma relação de domínio ou propriedade, é o instituto pelo qual se protege uma invenção.

A patente de invenção[45], além de proteger a invenção, é um título expedido pelo Estado, através do órgão competente para tanto — no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — que outorga ao seu titular a propriedade e exclusividade de exploração da invenção, por período limitado[46], contado da data de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI.

Caso o titular não requeira a patente, o direito de propriedade e de exploração exclusiva inexiste. Diante disso, forçoso reconhecer que o sistema patentário nacional tem efeitos constitutivos ou atributivos de direitos.[47]

A invenção, no sistema jurídico brasileiro, somente será reconhecida como tal e assim protegida por nosso ordenamento legal se patenteada. Presente, então, o efeito atributivo de direitos, do registro.

[42] Sobre uma análise mais profunda da proteção aos segredos, vide LABRUNIE, Jacques, "A Proteção ao Segredo do Negócio", pp. 85 a 105, *in* "Direito Empresarial Contemporâneo", Adalberto SIMÃO FILHO, Newton de LUCCA (coord.), São Paulo, Juarez de Oliveira, 2000, e, ademais, veja FEKETE, Elizabeth, "Perfil do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e Análise Crítica", São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 1999, tese de doutorado, sob a orientação do Prof. Waldirio BULGARELLI.

[43] Op. cit., vol. I, p. 202.

[44] Formalmente, a patente constitui basicamente um documento, dividido em duas partes: a primeira, chamada relatório descritivo, no qual se descreve a invenção e a técnica pertinente, e a segunda, denominada reivindicações, as quais caracterizam a invenção propriamente dita, delimitando os direitos do inventor. Conforme o caso, também podem constar da patente os desenhos que esclareçam a invenção. Cf. LABRUNIE, Jacques, "Nulidades das Patentes de Invenção", tese de doutorado, apresentada em 1997, perante a PUC/SP, sob orientação do Prof. Dr. Fábio Ulhoa COELHO, p. 29.

[45] Na Constituição Federal/88 consta o termo privilégio de invenção, também utilizado na lei anterior (Lei nº. 5.772/71).

[46] O período de exploração exclusiva é de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, ou, no mínimo, de 10 (dez) anos, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior, cf. art. 40 e parágrafo único da Lei nº. 9.279/96.

[47] Gama Cerqueira entende que o sistema é "declarativo": op. cit., vol. I, p. 203. Por outro lado, Jacques Labrunie entende que o sistema é "misto": vide op. cit., p. 30.

1.3. Definição de patente de modelo de utilidade (MU)

Conforme a Lei 9.279/96:

> "*Art. 9º — É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.*" (grifamos)

Esta modalidade de patente está associada a uma melhoria funcional no uso ou fabricação de "objetos conhecidos", ou seja, possui um menor grau de inventividade e por isso goza de um período de proteção menor que as patentes de invenção: 15 (quinze) anos contados do depósito, ou 7 (sete) anos contados da concessão.[48]

No intuito de facilitar a compreensão apontamos exemplos práticos e conhecidos de modelos de utilidade:[49]

— o grampo para cabelos, onde foram colocados, em suas extremidades, protetores para não machucar que o utiliza; e
— o canudo, onde, em sua parte média superior, foram criadas dobras em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vários ângulos, propiciando ao usuário uma maior comodidade na ingestão de líquidos.

1.4. Tipos de patente de invenção

As patentes podem ser classificadas quanto ao seu objeto em patentes "de processo" e "de produto". Ambos os modos devem constituir em mecanismos para se obter soluções para um determinado problema técnico:

a) **Patente de processo** — Quando o objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem técnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de invenção constituem uma série de ações humanas, mecânicas ou químicas que ao fim levarão a um resultado. Cabe ressaltar que as patentes de modelo de utilidade jamais serão de processo. Exemplo: processo específico para fabricação do polímero X ou de fabricação do filme fino Y.

b) **Patente de produto** — A tecnologia patenteada pode ser ainda um objeto físico determinado: é a chamada patente de produto. Exemplo: antena bidirecional; bateria para celular etc..

[48] Art. 40 e parágrafo único da Lei 9.279/96.

[49] SOUZA, Orlando de. Proteção por Modelo de Utilidade. Instituto de Tecnologia do Paraná. Agência Paranaense de Propriedade Industrial — APPI. 2003.

Alguns autores discorrem também sobre "patentes de aparelho", que são patentes de produto cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente. Assim, seria possível reivindicar simultaneamente um produto, e o aparelho para fabricá-lo[50]. Exemplo: dispositivo de preparo de mistura industrial.

1.5. Natureza jurídica da patente de invenção

De significativa importância é o correto delineamento da natureza jurídica da invenção patenteada e, de modo geral, das criações intelectuais, para uma correta compreensão de seus efeitos e importância dentro do direito contemporâneo, ainda mais por não ter sido objeto de estudo, no direito romano, a proteção jurídica às criações intelectuais.

As criações do intelecto não encontram guarida, ou melhor, não se adeqüam integralmente à divisão clássica do direito privado: direitos pessoais, obrigacionais e reais.

Por possuir também u caráter patrimonial, a criação do intelecto não se enquadra no direito pessoal, que é *jus ad rem*, que visa à obtenção da coisa. Tendo em vista a proteção erga omnes das criações intelectuais e por sua origem não ser um crédito, também não se encaixa no direito obrigacional. E, por fim, devido à imaterialidade do bem tutelado, também direito real (jus in re) não é.

Posição dominante na doutrina brasileira[51] [52] é no sentido de que os direitos de Propriedade Industrial estão inseridos no Direito de Propriedade[53] sobre bem incorpóreo e móvel.

É importante ressaltar que o legislador[54] nacional acolheu a tese de os direitos às criações intelectuais estarem inseridos no direito de propriedade, *in verbis*:

> *"Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei."* (grifamos)

É preciso atentarmos para o fato, todavia, de que a propriedade ordinária resguarda o direito de apropriação, enquanto que a propriedade intelectual confere uma valorização econômica da criação, bem como uma proteção contra usurpação, cópia e plágio.[55]

[50] BARBOSA, Denis Borges. Tipos de Patente. 2002. Disponível em http://denisbarbosa.addr.com/131.doc

[51] Assim entendem TAVARES PAES, Fran MARTINS, D. DORIA, Rubens REQUIÃO, Luiz LEONARDOS, GAMA CERQUEIRA, cf. SABOIA, "A Propriedade Industrial e sua Tutela Jurídica", *in* Revista da ABPI nº. 14, p. 09, São Paulo, Jan./Fev. 1995. Ainda, do mesmo entendimento são: ESPÍNOLA, CARVALHO DE MENDONÇA, Teixeira de FREITAS, Waldemar FERREIRA, Nelson HUNGRIA, Pontes de MIRANDA, dentre outros, *apud* LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 38.

[52] José Roberto GUSMÃO propõe a denominação dos direitos das criações do intelecto como direito de propriedade *sui generis*, tendo em vista a especificidade do direito em questão: vide "*L'Aquisition du Droit sur la Marque au Brésil*", prefácio de Jean-Jacques BURST. Coleção do Centro de Estudos Internacionais da Propriedade Industrial — CEIPI, n.º 35, da Universidade Robert-Schuman de Strasbourg.

[53] Tercio Sampaio Ferraz Jr., ao classificar os direitos intelectuais, os insere num "regime jurídico especial de propriedade", dentre outros motivos, por serem "suscetíveis de gozo simultâneo por um sem número de sujeitos" e por não serem "mensuráveis nem exauríveis num único consumo": vide "Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência", *in* Revista da ABPI nº. 8, 1993, pp. 10-12.

[54] Lei nº. 9.279/96, art. 6º.

[55] Cf. BASSO, Maristela, "O Direito Internacional da Propriedade Intelectual", Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 55.

1.6. Surgimento das leis de patentes

Recente é a proteção aos direitos dos inventores industriais, não tendo sido matéria de tutela nos direitos romano e medieval. Tanto na Roma antiga, como na Idade Média, o trabalho era menosprezado e aviltado, cabendo, em Roma, aos vencidos, que eram escravizados, e, na era medieval, aos servos, sempre subalternos ao senhoril.

Apenas no fim da Baixa Idade Média[56] [57], com o surgimento das feiras, hansas, burgos e corporações de ofício, e o gradual crescimento da comercialização, seguida do Renascimento[58] [59] [60] e, mais tarde, do ideal Iluminista[61], culminando na Revolução Francesa, seguida da Revolução Industrial do século XIX[62] — e o crescente capitalismo — é que se começa a dar importância ao trabalho e às invenções.

1.7. Surgimento da legislação nacional de patentes

No mesmo ano — 1808 — da vinda da família real à Colônia, decretou-se, por meio da Carta Régia, a abertura dos portos e, a partir de então, iniciou-se um período de maior liberdade comercial do Brasil Colônia em relação à Metrópole.

Já em 1809, através do Alvará Real[63], passou a vigorar no Brasil Colônia a primeira norma que tratava da proteção a invenção. Notável perceber que, desde àquela época, o princípio de proteção ao inventor e o interesse da coletividade já eram apontados no texto legal.[64]

Desde então, todas as Constituições, inclusive a do Império, previram a proteção a invenções[65].

1.8. Normas de patentes em vigor no Brasil

Em primeiro plano figura o quanto disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Carta Magna:

> *"a lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do País;"*

Logo abaixo na hierarquia há a Lei ordinária[66] nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, vigente desde 15 de maio de 1997.

[56] O privilégio mais antigo de que se tem notícia teria sido concedido em 1236, por uma autoridade municipal de Bordeaux, a certo cidadão que tecia e tingia tecidos de lã para ternos à moda flamenga, francesa e inglesa. Cf. BASSO, Maristela, op. cit., p. 67.

[57] Segundo Miguel Reale, seguindo a unanimidade dos autores, "*a definição do uso e da proteção dos privilégios e dos sinais distintivos só surge na Idade Média", apud* BASSO, Maristela, op. cit. p. 66.

[58] Renascimento é a denominação referente ao plano cultural; no plano econômico, denomina-se Capitalismo Comercial.

[59] Alguns consideram que a lei da República de Veneza, de 1474, foi "(...) *a primeira a conferir aos inventores uma exclusividade, apresentando as principais características das leis contemporâneas, em matéria de patentes* (...)", cf. LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 43.

[60] Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques I promulgou o *Statute of Monopolies*, regulamentando a matéria; *ibidem.*

[61] Em 1790 foi promulgada a primeira lei sobre patentes nos Estado Unidos da América, o *Patent Act* e, em 1793, a França, berço da Revolução, promulgou a sua; *ibidem.*

[62] As leis de patentes ganharam extensão e foram adotadas na Holanda (1809), no Brasil (1809), na Áustria (1810), na Rússia (1812), na Suécia (1819), na Espanha (1826), na Itália (1859), na Argentina (1864) e no Canadá (1869); cf. LABRUNIE, Jacques, *ibidem.*

[63] Datado de 28.04.1809.

[64] Cf. Jacques LABRUNIE, op. cit. p. 45.

[65] As invenções foram protegidas pela lei de 1830, que regulou a concessão de privilégios. Mais tarde surgiu a lei de 1882, vigorando, esta, até o surgimento da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, criada com a aprovação do Decreto nº. 16.264, de 1923. A promulgação do primeiro Código da Propriedade Industrial — CPI — ocorreu através do Dec. 24.507/34, substituído, em 1945, pelo Dec.-lei nº. 7.903, em vigor até 1967, quando promulgado o Dec.-lei nº. 254, substituído pelo Dec. 1.005/69 e, após, pelo CPI de 1971, Lei 5.772/71, em vigor até 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, atual LPI. Cf. LABRUNIE, op. cit., pp. 46-47.

[66] É importante ressaltar a existência da Lei nº. 5.648/70, que criou a autarquia federal responsável pelo processamento e concessão das patentes, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, hoje vinculada ao MDIC — Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

No plano internacional, o Brasil é signatário de três convenções referentes a patentes, quais sejam: a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial[67],[68] (CUP), o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes[69] (PCT) e o Acordo TRIPs — Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio[70].

Há, ainda, diversos Atos Normativos do INPI, que regulam a matéria.

1.9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da técnica), atividade inventiva e aplicação industrial

Para que uma patente seja concedida, o legislador pátrio enumerou, expressamente, três requisitos[71] de fundo da invenção, devendo estar presentes de forma independente e cumulativa, como se observa pelo disposto no art. 8º da Lei 9.279/96:

> *"Art. 8º — É patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial."* (grifamos)

1.9.1. Novidade

Toda invenção — no aspecto técnico-jurídico — é criação intelectual, porém, o oposto não é verdade. Ou seja, há criações intelectuais que, por não serem técnicas ou por não envolverem tecnologia, estão no âmbito do direito autoral, e não no de patentes.

Ademais, nem toda invenção, *stricto sensu*, é considerada como nova — mesmo que para seu mentor o seja — por já poder estar acessível ao público.

O legislador nacional indica o que é novidade, ao dispor no art. 11 da LPI que:

> *"Art. 11 — A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando **não** compreendidos no **estado da técnica**.*
>
> *Parágrafo 1º — O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado **acessível** ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior[72], ressalvado o disposto nos artigos 12[73], 16 e 17.*
>
> *Parágrafo 2º — Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da **data de depósito**[74], ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.*

[67] O Brasil é signatário da CUP desde 1883, data do surgimento da mesma.

[68] Está em vigor a revisão de Estocolmo (1967) da CUP, que fixa regras de proteção às patentes de invenção.

[69] A sigla PCT, como é mais comumente conhecido, vem do inglês, *Patent Cooperation Treaty*. Este tratado está em vigor por força do Dec. nº. 81.742/78, que trata da integração dos procedimentos de depósito de patentes em vários países.

[70] A sigla TRIPs vem do inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, e é parte integrante (Anexo 1C) do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio — OMC, vigente no Brasil por força do Dec. nº. 1.335/94.

[71] São esses, também, os requisitos previstos no Acordo TRIPs, conforme seu art. 27.1: *"(...), qualquer invenção, de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial"*. (grifamos) Ressaltamos, todavia, que o termo "aplicação industrial", segundo o próprio acordo TRIPs, pode ser entendido como apenas "útil", o que causa uma mudança vital no requisito de patenteabilidade e, como consequência, na matéria patenteável.

[72] Pelo princípio da novidade absoluta, não faz diferença em que parte ou país do mundo haja sido feita a divulgação, porque tal fato já implica no estado da técnica.

[73] Nas exceções do art. 12, a divulgação efetuada pelo próprio inventor ou o tendo como fonte direta ou indireta das informações, não é considerada estado da técnica, se realizada dentro do período de 12 meses antecedentes ao depósito do pedido de patente: período de graça.

[74] Para a apreciação do estado da técnica, somente as informações divulgadas até a data do depósito do pedido de patente é que devem ser consideradas.

(...)" (destaques e anotações não se encontram no original)

Assim, tudo o que for tornado acessível ao público, por qualquer meio, constitui o estado da técnica. Desta forma, há de ser absoluta a novidade, não podendo haver divulgação, caso contrário a invenção não será considerada nova[75].

Notemos, todavia, que, "se o uso, embora público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será afetada"[76]. Deste modo, a simples divulgação[77] teórica, sem que se permita a exploração[78] do invento, não fere a novidade. É preciso ressaltar, ainda, que a divulgação capaz de elidir a novidade é apenas aquela feita a pessoa capacitada para entender a invenção revelada.

1.9.2. Atividade Inventiva

O segundo requisito de patenteabilidade é o previsto no artigo 13 da LPI, *in verbis*:

> *"Art. 13 — A invenção é dotada de atividade inventiva[79] sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica."* (destaques e anotações não se encontram no original)

Desta forma, mesmo nova, a invenção não se adequará aos requisitos da atividade inventiva — e, portanto, não será patenteável — caso seja evidente ou óbvia, para um técnico no assunto.

Assim sendo, a condição de patenteabilidade referente à atividade inventiva deve ser analisada a partir dos conhecimentos de um técnico no assunto e não de uma pessoa qualquer.

Ademais, forçoso que se busque o estado da técnica para se saber se a invenção reivindicada advém daquele, de forma evidente ou lógica.

1.9.3. Aplicação Industrial

Por fim, o terceiro requisito de fundo de patenteabilidade de uma invenção é a aplicação industrial, disposta no artigo 15 da Lei 9.279/96:

> *"Art. 15 — A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria."* (grifamos)

[75] Salvo as exceções do art. 12 da LPI, que criam um período de graça de 12 meses para proteger o inventor.

[76] Cf. GAMA CERQUEIRA, João da; op. cit., vol. I, p. 314.

[77] Tampouco se considera divulgação a comunicação feita a pessoas adstritas à obrigação de confidencialidade, contratual ou profissional, e a feita a colaboradores do inventor, desde que mantenham o segredo. Cf. LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 175.

[78] De modo a divulgar os meios que constituem a invenção ou como esta se realiza.

[79] O requisito da atividade inventiva não era previsto nas leis nacionais anteriores, tendo surgido, segundo Jacques LABRUNIE, "(...) *a partir das interpretações dos escritórios de patentes e dos tribunais competentes, em vista da necessidade de algo mais que a simples novidade, a saber, a presença de um efetivo avanço tecnológico*." Op. cit., pp. 184-185.

Portanto, caso o uso na indústria ou a fabricação da invenção seja possível, estará preenchido o requisito da aplicação industrial.

Como Gama Cerqueira[80] ensina, o termo "industrial" é utilizado para distinguir a invenção das criações intelectuais protegidas pelo direito autoral, que não satisfazem necessidades práticas ou técnicas.

Entretanto, a maior dificuldade que se encontra é a própria definição da utilidade ou caráter industrial da invenção, tendo em vista a completa falta de critérios para uma suficiente apreciação.[81]

O professor argentino Salvador D. Bergel, citando Bercovitz[82], ensina:

> *"A Invenção — para ser considerada invenção industrial — deve pertencer ao campo da indústria, entendida esta como a atividade que persegue por meio de uma atuação consciente dos homens, fazer útil as forças naturais para a satisfação das necessidades humanas"* (nossa tradução livre)

1.10. Certificado de adição

O depositante do pedido ou titular da patente de invenção pode requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição (art. 76 LPI), que visa a proteger um aperfeiçoamento elaborado em matéria para a qual já se tem um pedido ou mesmo a patente concedida. Não é necessário que o objeto do certificado de adição tenha atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

As modificações que se transformam em certificados de adição são, via de regra, detalhamentos de uma patente ou depósito e não constituem inovação suficiente que mereça novo depósito ou nova patente.

O certificado de adição é acessório à patente e seu prazo finda quando findar o prazo da patente principal.

1.11. Exclusões do conceito legal de invenção e de modelo de utilidade

Seguindo a tendência de leis de outros países da América e da Convenção Européia de Patentes[83], o legislador nacional estabeleceu o que os argentinos chamam de delimitación negativa, ou seja, o que não se configura como invenção patenteável e modelo de utilidade protegível.

É importante mencionar que as criações excluídas do conceito legal de invenção dão causa à nulidade das patentes de invenção — por decorrência do objeto da patente.

O artigo 10 da Lei 9.279/96 dispõe o seguinte:

[80] Op. cit., vol. I, p. 340.

[81] Rodolfo PELL JR., ao analisar a indefinibilidade de critérios referentes ao caráter industrial da invenção, ressalta que "... o *quantum* desse benefício não necessita tampouco deve ser definido". *"O Caráter Industrial como Requisito de Privilegiabilidade da Invenção", in* Revista da ABPI nº 06, São Paulo, 1993. Observemos que há margem para interpretações diversas quanto a esse requisito. Como há dificuldade de se estabelecer critérios uniformes quanto à definição do caráter industrial da invenção, essa definição foi deixada a critério da legislação de cada país.

[82] Cf. BERCOVITZ, A., "*Los requisitos positivos de patenteabilidad en el derecho alemán*", Madri, 1969, p. 446, *apud* BERGEL, Salvador D., *in* "*Derecho de Patentes, el nuevo regimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*", coord. Carlos M. Correa e co-autoria com Jorge A. KORS, Andrés M. VON HASE, Luis M. GENOVESI, e Alicia ALVAREZ, Buenos Aires, ed. Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 23.

[83] Cf. art. 52 da EPC (*European Patent Convention*).

"Art. 10 — Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I — descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II — concepções puramente abstratas[84]*;*
III — esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais[85]*, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;*
IV — as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V — programas de computador em si[86]*;*
VI — apresentação de informações;
VII — regras de jogo;
VIII — técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX — o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.[87] " (destaques e notas não se encontram no original)

No caso dos métodos matemáticos, podem eles *"servir de instrumentos para a solução de determinados problemas técnicos mas não chegam a constituir um procedimento sucetível de execução e repetição."* (tradução livre do autor)[88] Todavia, pode ser objeto de patente um produto ou processo industrial executado segundo uma fórmula matemática.[89]

No tocante a métodos comerciais, contábeis e financeiros muito se tem discutido e as opiniões não são uníssonas. Há entendimentos[90] no sentido de que *"a exclusão deve ser interpretada (...) de modo restritivo", uma vez que "os respectivos aparelhos, dispositivos ou produtos com finalidade comercial, financeira e outras podem constituir matéria privilegiável."*

Insistimos, todavia, que para estes casos previstos no artigo 10 da LPI, existindo criação intelectual, pode até haver, indiretamente, finalidade técnica, mas, por razões de política legislativa, tais criações são definidas como não invenção[91]. Por infração dos artigos 46 e 10 da LPI e do artigo 166, II e IV, do Código Civil, qualquer patente eventualmente expedida e que tenha por objeto alguma criação do artigo 10 supra será considerada nula, por ter objeto ilícito e por infração expressa à Lei.

1.12. Vedações ao patenteamento

Como visto a LPI faz distinção entre matérias que não podem ser consideradas invenções e modelos de utilidade (art. 10) e o que não pode ser patenteado por expressa proibição legal (art. 18):

[84] Nas concepções puramente abstratas faltam a utilidade e a executoriedade, elementos intrínsecos da invenção.

[85] Para uma análise profunda sobre patente de métodos de fazer negócio, vide PARANAGUÁ MONIZ, Pedro de: "Patenteabilidade de Métodos de Fazer Negócio Implementados por Software", *in* Denis Borges Barbosa (org.), "Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual", 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

[86] Os programas de computador recebem proteção própria, através da Lei 9.609/98 (Lei do Software) e da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

[87] Porém, são passíveis de obtenção de patente os microorganismos transgênicos, ou seja, aqueles que podem ser obtidos por meio de intervenção humana direta na sua composição genética e que apresentam diferenças em relação aos da mesma espécie existentes na natureza.

[88] Cf. BERGEL, Salvador D., op. cit., p. 27.

[89] Cf. DANNEMANN, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira, "Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos", Rio de Janeiro, ed. Renovar, 2001, p. 44.

[90] Cf. Dannemann, Siemsem, Bigler & Ipanema Moreira, op. et loc. cit..

[91] Cf. CERQUEIRA, op. cit., p. 339. No mesmo sentido é a opinião de LABRUNIE, op cit., loc. cit..

"*Art. 18. Não são patenteáveis:*

I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais."

AULA 08: PATENTES: PROCEDIMENTOS PARA CONCESSÃO

SUMÁRIO

1. Quem pode requerer patente. 2. Invenção e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço. 3. Concessão e prazo de validade. 4. Prioridade. 5. Direitos do titular de uma patente. 6. Perda dos direitos. 7. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, publicação, exame, concessão, processo administrativo de nulidade (PAN).

LEITURA OBRIGATÓRIA

PARANAGUÁ, Pedro. REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. Disponível em http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2755. Pp. 61-84.

LEITURAS COMPLEMENTARES

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, parte II. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais capítulos tratados nesta apostila, mas apenas a título de curiosidade e como comparação com a lei atual.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 433-7 (pedido), 440-2 (procedimento), 456-7 (concessão) — nesta ordem.

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Quem pode requerer patente

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), n. 9.279/96, estabelece o quanto segue:

> *"Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.*

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior."

Portanto, como se depreende da leitura do artigo 7º, o Brasil adotou o princípio do "*first fo file*" (ou primeiro a depositar) em contrapartida ao "*first to invent*", do Direito norte-americano. Em outras palavras, não importa quem tenha sido o primeiro a inventar algo novo, mas sim quem foi o primeiro a depositar o pedido da patente.

E também de acordo com nossa LPI, presume-se que o requerente do pedido de patente esteja legitimado a obter a patente, a não ser que se prove o contrário.

1.2. Invenção e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço

Essas são as chamadas[92] "patentes de serviço". A LPI em seus artigos 88 a 93 trata dos principais aspectos decorrentes de invenções e modelos de utilidade decorrentes de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. A LPI estende tais disposições, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, a Lei também estende seus dispositivos, no que couber, às entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

A seguir apresentamos o disposto na Lei conforme as variações de relações e propriedades:

[92] IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. "Comentários à Lei de Propriedade Industrial". Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 165.

a) Propriedade exclusiva do empregador

Ocorre quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada, ou seja, a atividade inventiva ou de pesquisa é prevista ou decorrente da própria natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (art. 88). Nesse caso está implícito que a invenção ou modelo de utilidade foi gestada com a utilização de meios e equipamentos do empregador. E, além disso, "salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado". (parágrafo 1º do art. 88)

Há ainda outra garantia, uma margem de segurança, prevista na Lei, para o empregador: "salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício." (parágrafo 2º do art. 88 da LPI).

b) Propriedade exclusiva do empregado

Neste caso a invenção ou modelo de utilidade obrigatoriamente deve ser realizado desvinculado do contrato de trabalho ou prestação de serviços e, ainda, sem utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (art. 90). São as denominadas "invenções livres".

c) Propriedade comum

Há propriedade comum quando as invenções ou modelos de utilidade decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposição contratual em contrário (art. 91). São as chamadas "invenções de estabelecimento" ou "invenções mistas". Esta modalidade é muito comum em universidades e centros de pesquisa, nesse caso há um condomínio sobre uma invenção, conforme estipulado pela Lei.

Ressaltamos que a invenção é indivisível e, portanto, não há por parte de cada co-proprietário o direito a uma "fatia" da patente. Neste caso, todos e cada um têm direitos qualitativamente iguais sobre a invenção e as mesmas limitações de direito.

Um tema complexo nesta seara é a propriedade de patentes desenvolvidas por alunos bolsistas em geral. Não há regulação expressa na LPI sobre a situação dos inventos produzidos na prática acadêmica das universidades e

escolas técnicas. As normas constantes da LPI não se aplicam, uma vez que, no contrato de ensino, é a escola que presta serviços e o aluno quem os toma.

Para Denis Barbosa[93] certas características aproximam o contrato de ensino e o de trabalho, e particularmente relevante é a subordinação hierárquica que existe sobre o aluno, numa escola de nível médio, com corpo discente em sua maioria menor de idade. Assim, mesmo sem haver tutela específica do aluno inventor, há que se proteger sua atividade dentro dos princípios gerais do Direito. No caso dos alunos de instituição de pesquisa e congêneres, os recursos utilizados pelos alunos são postos à disposição como parte do contrato de ensino e, portanto, não parece caber indenização. Em outras palavras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.

No entanto, pode a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de Direito, para fazer com que lhe caiba a meação dos inventos.

d) Remuneração do empregado que é contratado para inventar

As disposições dos arts. 89 e 93, e seus parágrafos únicos, da LPI, possibilitam ao inventor a participação nos ganhos resultantes da exploração da patente. Em se tratando de entidades da Administração Pública, direta, indireta e funcional, federal, estadual ou municipal a premiação é assegurada, nas formas e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere. Para os demais casos é faculdade do empregador conceder participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente.

1.3. Concessão e prazo de validade

O art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. Seu parágrafo terceiro dirime eventuais dúvidas sobre o momento da concessão ao estabelecer que seu nascimento é marcado pela data de publicação do respectivo ato de concessão.

A concessão de patentes para produtos e processos químico-farmacêuticos depende da anuência de mais um órgão publico além do INPI: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos do art. 229-C da LPI.

Quanto ao prazo de validade, as patentes de invenção têm vigência de 20 (vinte) anos e as patentes de modelo de utilidade, 15 (quinze) anos, ambos contados da data de depósito (art. 40, *caput*, da LPI). O depositante ou titular de uma patente de invenção pode, ainda, requerer certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, como visto anteriormente.

[93] "Uma introdução à propriedade intelectual", 2ª edição, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, p. 416-7.

A Lei brasileira estabelece também que o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese do INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (parágrafo único do art. 40, da LPI). Esse dispositivo se destina a impedir que atrasos advindos do próprio processo de análise do INPI prejudiquem os interesses dos titulares. Terminado o prazo de validade, a invenção cai em domínio público, não havendo possibilidade de renovação.

1.4. Prioridade

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista (art. 4º), ou seja, o nacional de uma nação membro que legalmente depositar um pedido de patente ou de modelo de utilidade no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de concessão dessa mesma patente ou modelo de utilidade em todas as demais nações participantes da CUP, no período de 12 (doze) meses[94] contados da data do primeiro depósito, sendo que o dia da apresentação não é contado.

A LPI[95] implementou o constante da CUP e permite que o pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza depósito nacional, assegure direito de prioridade nos prazos estabelecidos pelo acordo, impedindo invalidação ou qualquer outro prejuízo dentro deste período estabelecido.

A prioridade unionista permite que a divulgação do invento, já realizada em outro país em virtude de depósito anterior (ou mesmo patente já concedida), não prejudique a novidade em pedido posterior. O pedido posterior deve se referir estritamente à mesma matéria depositada em outro país.

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de utilidade no Brasil, durante o prazo de 12 (doze) meses, terá prioridade no depósito do pedido de concessão de tal patente ou modelo de utilidade nos demais países membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma patente ou modelo de utilidade for depositado na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela patente ou modelo de utilidade terá direito de prioridade no depósito da mesma patente ou modelo de utilidade aqui no Brasil, contados 12 (doze) meses do depósito originário lá na Alemanha.

Se em 1º de janeiro de 2007 uma patente hipotética para a invenção de uma "máquina do tempo", que é capaz de transportar seres vivos e objetos para o futuro e para o passado, foi depositada na Alemanha, o titular daquele pedido de patente possui 12 (doze) meses, a contar da data do depósito

[94] Art. 4º, C, (1), da CUP.

[95] Art. 16 da Lei 9.279/96.

originário na Alemanha, para depositar a mesma patente em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo, sem que o requisito da novidade seja descumprido. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma invenção de uma "máquina do tempo" aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 31 de dezembro de 2007, ou seja, deposite a patente no Brasil dentro de 12 (doze) meses contados do depósito originário.

1.5. Direitos do titular de uma patente

O depósito de pedido de patente constitui mera "expectativa de direito", o que significa dizer que o depositante *espera* ver seu direito assegurado mediante a concessão da carta-patente, que é a afirmação do Estado de que o pedido cumpriu todas as exigências e requisitos legais. Antes da efetiva concessão não há propriedade, mas apenas uma expectativa do direito, que pode lograr êxito ou não. Pode ocorrer, por exemplo, um indeferimento ou mesmo abandono do pedido.

Entre o depósito e a concessão da carta-patente, há um longo processo administrativo a ser percorrido (art. 30 e ss.). O início da produção da invenção nesse período é prática comum já que o procedimento administrativo no INPI tem durado, em média, 7 (sete) anos.

O art. 44, e seus §§1º e 3º, da LPI, busca assegurar direitos aos depositantes por exploração indevida do objeto, mesmo antes da concessão da patente, como vemos a seguir:

> "*Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente.*"
>
> *§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período de exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.*
>
> *§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.*"

Desse modo, antes mesmo da publicação do pedido de patente, que deve ocorrer no prazo de 18 (dezoito) meses contados do depósito, já é lícito ao

titular do pedido licenciá-lo voluntariamente ou produzir a invenção, com possibilidade de obter indenização pela exploração indevida — caso haja concessão da patente ao fim do procedimento administrativo — retroativa à data da publicação do pedido da patente ou, mesmo antes da publicação do pedido da patente, do início da exploração indevida, nesta última situação caso tenha havido conhecimento do conteúdo depositado antes da publicação do pedido.

A proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI). Em outras palavras, as reivindicações definem a abrangência dos direitos conferidos ao titular: o alcance da patente.

Após concedida a patente, seu titular possui os seguintes direitos: impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I — produto objeto de patente; II — processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI).

1.6. Perda dos direitos

Segundo o art. 78 da LPI, a patente extingue-se nas seguintes condições:

i) pela expiração do prazo de vigência;
ii) pela renúncia, ressalvado o direito de terceiros;
iii) pela caducidade;
iv) pela falta de pagamento da retribuição anual, e
v) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Segundo o parágrafo único do mesmo art. 78, extinta a patente, seu objeto cai em domínio público e, portanto, a invenção pode ser livremente utilizada, fabricada e comercializada.

A patente caduca quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração do produto ou processo patenteado (art. 80, parágrafo primeiro).[96]

Caso seja requerida a caducidade de uma patente, o titular será intimado por publicação para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar a exploração da patente.[97] A decisão é proferida em 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo acima mencionado,[98] sendo que os efeitos da caducidade são produzidos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.[99]

[96] O art. 80, da Lei 9.279/96, ainda traz outro motivo que dá ensejo a caducidade: "caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis."

[97] Art. 81, da Lei 9.279/96.

[98] Art. 82, da Lei 9.279/96.

[99] Art. 83, da Lei 9.279/96.

1.7. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, publicação, oposição, exame, concessão, processo administrativo de nulidade (PAN)

Antes do depósito da patente é prudente realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI, bem como em bancos de dados internacionais — uma vez que a novidade, um dos requisitos de patenteabilidade, deve ser absoluta, ou seja, não pode haver nenhuma informação pública sobre o objeto do pedido, não apenas no Brasil, mas sim em qualquer parte do mundo — a fim de se constatar a existência ou não de pedido de patente idêntica ou substancialmente semelhante à pretendida para depósito.

A busca prévia pode ser efetuada (i) pelo próprio usuário ou interessado no registro, através de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, através de requisição por meio de formulário específico, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro da marca.

Além disso, a busca prévia é importante porque o Brasil adota o princípio do *first-to-file* (primeiro a depositar). Esse princípio estabelece que em caso de eventual conflito entre inventores diversos, sobre o mesmo objeto de pedido, prevalecerá o primeiro depósito e não a comprovação de quem inventou primeiro.

A busca prévia não é obrigatória, entretanto recomenda-se que se realize primeiro uma busca de anterioridade que pode ser uma Busca Individual (realizada pelo interessado no Banco de Patentes do INPI) ou uma Busca Isolada (solicitada pelo interessado e realizada pelo corpo técnico do CEDIN — Centro de Documentação e Informação do INPI).

A busca também pode ser feita através da Internet, em bancos de dados de patentes nacionais e internacionais. Dentre os diversos bancos existentes podemos citar:

i) INPI: http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
ii) EUA: http://www.delphion.com/
iii) EUA: http://www.uspto.gov/
iv) EUROPA: http://ep.espacenet.com/
v) Derwent: http://www.derwent.com/
vi) Canadian Intelectual Property Office: http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html

Os bancos de patentes não são bases simples de consulta. Isso se dá porque os títulos das invenções podem não exprimir exatamente o objeto da invenção, podendo ser um nome generalista acerca de sua utilização, mas que dificultam sua individualização. O título da patente deve ser uma breve ementa que tem "por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevissimamente, a natureza do invento" (BARBOSA, 2001,

p.433). Exemplo: composição farmacêutica sólida compreendendo nanopartículas aglomeradas e processo de produção da mesma (título do depósito).

Outro ponto é o elevado custo do acesso aos bancos de patentes e, por fim, a expertise necessária para utilizar o banco. Patentes por vezes possuem famílias, compostas de patentes de divisão, patentes dependentes etc.. Apesar da existência de sistemas classificatórios de patentes, um olhar treinado facilita a obtenção de resultados satisfatórios.

O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, são publicados todos os atos e decisões do INPI no que tange aos processos de patentes. A partir da publicação dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuação da parte interessada.

Os despachos do INPI são identificados através de códigos numéricos, cada um com seu significado específico.

Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente devem conter:

I — Requerimento

Em regra, são 3 (três) vias do formulário Pedido de Privilégio, fornecido pelo INPI (modelos específicos para pedido de patente ou de certificado de adição).

II — Relatório Descritivo

Consiste em descrição detalhada da matéria para a qual se requer a proteção.[100] Juntamente com as reivindicações e, se houver desenhos (como veremos a seguir), constitui a "essência" do pedido de patente.

O relatório deve permitir que um técnico no assunto seja capaz de replicar a invenção e indicar a melhor forma de executar o invento. Apesar de não ser considerado um quarto requisito de patenteabilidade, a chamada insuficiência descritiva pode ensejar nulidade da patente. Vale ressaltar que essa regra está em consonância com o art. 29 do Acordo TRIPs.

III — Reivindicações

É parte fundamental do pedido de patente pois define a matéria para a qual a proteção é solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador.[101] Com base na descrição anterior, o examinador de patentes fará a interpretação das reivindicações. São elas que delimitarão a extensão da proteção futuramente concedida pela carta patente.

IV — Desenhos (se necessários)

Os desenhos não são obrigatórios para as invenções. Quando constantes dos documentos, destinam-se a facilitar ou permitir a melhor compreensão do objeto do pedido exposto no relatório descritivo, podendo, no caso de

[100] Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.2 e Biotecnologia: item 16.2).

[101] Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.3).

modelo de utilidade, definir o escopo da proteção. Não podem conter textos descritivos, além dos números indicativos de todos os seus elementos.[102]

V — Resumo

O Resumo é um sumário da descrição técnica e das reivindicações que permite uma breve avaliação da matéria coberta pelo mesmo.[103] Indica ainda o campo técnico ao qual pertence a invenção e deve possibilitar a visibilidade do avanço técnico proposto pela invenção.

VI — Comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito

A guia de recolhimento é fornecida pelo INPI. Os valores correspondentes podem ser visualizados no site do próprio INPI. Alguns pagamentos podem ser reduzidos (descontados) conforme a natureza do serviço prestado pelo INPI a alguns atores específicos. São eles:

a) Pessoas físicas;
b) Instituições de ensino e pesquisa;
c) Sociedades ou Associações com intuito não econômico; e
d) Órgãos públicos.

Outros documentos podem vir a ser necessários, tais como: documento de cessão, procuração e documento hábil do país de origem etc..

Ao serem apresentados ao INPI, todos os documentos arrolados no depósito passam por um exame preliminar em que se verifica a forma, é o chamado "exame formal" — não técnico. Se os documentos estiverem de acordo com o estabelecido pelo INPI, o pedido é protocolizado, considerada a data de apresentação a data do depósito. Se o pedido não atender formalmente as exigências, mas contiver "dados referentes ao objeto", ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue. Nesse caso, o pedido receberá um recibo datado e poderá ser complementado no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de devolução e arquivamento da documentação.

Em seguida ao exame formal, ocorre a publicação do pedido da patente. A partir da publicação tem início o prazo para requerimento do exame técnico do pedido.[104] Tem início também a fase onde terceiros interessados[105] podem participar do procedimento administrativo no INPI.

A publicação se dá na Revista de Propriedade Industrial (RPI) do INPI. Atualmente as informações também estão disponíveis no site do INPI na Internet. Vale lembrar que à partir da publicação dos pedidos, o conteúdo integral dos mesmos fica à disposição do público interessado.

No tocante à publicação, há uma exceção facultada ao depositante: é o chamado "período de sigilo", que é um direito do requerente da patente, que pode manter em sigilo seu depósito por 18 (dezoito) meses. Esse instituto

[102] Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.4, Modelo de Utilidade: item 15.2.1.3).

[103] Ver Ato Normativo INPI nº. 127/97 (Patente de invenção: item 15.1.5, Modelo de Utilidade: item 15.2.1.5).

[104] Ver item 3.2.

[105] Ver item 3.4.

constitui um direito, uma faculdade, pois o depositante pode optar por antecipar a publicação de seu pedido (art. 30, § 1º). Os dezoito meses começam a ser contados a partir da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que, será publicado, exceto no caso de patente de interesse da defesa nacional[106].

O período de sigilo permite que o depositante processe outros pedidos em países que não prevêem prazo de prioridade, por isso sua importância.

Em relação à utilidade da publicação antecipada, o próprio INPI afirma que esse expediente mostra-se válido para o depositante que esteja sofrendo contrafação, uma vez que os valores de indenizações são calculados a partir da data de publicação do pedido.[107]

Após publicado o pedido da patente, o mesmo deve ser examinado tecnicamente. Para que o pedido de patente seja examinado, ou seja, avaliado por um examinador de patentes quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, é necessário apresentar uma solicitação, o chamadorequerimento de exame técnico. O prazo para este requerimento tem início no depósito[108] e segue por até 36 (trinta e seis) meses e poderá ser proposto pelo depositante ou ainda por qualquer interessado.

O não requerimento enseja o arquivamento simples do depósito do pedido. O arquivamento é considerado simples, pois o depositante poderá solicitar seu desarquivamento dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o procedimento será definitivamente arquivado sem possibilidade de recurso, ou seja, o objeto do pedido cai em domínio público, possibilitando sua ampla exploração por quaisquer interessados.

Ainda quanto ao exame técnico, o INPI emitiu uma resolução em 17.11.06 (Resolução 132/06) para disciplinar o exame prioritário de pedidos de patente. Estipula esta resolução:

I — Quem pode requerer exame prioritário de pedidos de patente:

a) o próprio depositante quando, comprovadamente: tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; quando o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização, ou quando a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo;

b) terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização.

[106] Ver defesa nacional art. 75, LPI e item 2.4 dessa Unidade.

[107] http://www.inpi.gov.br/faq/patentes/patentes.htm?tr2#m25

[108] Essa é uma importante alteração em relação ao Código de Propriedade Industrial de 1971, já que anteriormente o prazo para requerimento do exame começava a contar a partir da publicação do pedido.

Há previsão ainda de exames priorizados de ofício, no caso os pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto n.º 3.201, de 6 de outubro de 1999.[109]

O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição, conforme modelo do INPI e não há cobrança de retribuição.

Os requerimentos serão analisados por uma comissão de servidores do INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisão.

Ainda no tocante ao exame técnico do pedido de patente, a LPI prevê, em seu artigo 31, a possibilidade de interessados apresentarem informações para subsidiar o exame de pedido de patentes, nos seguintes termos:

> "*Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.*"

O Ato Normativo n.º 127/97 do INPI, por sua vez, estabelece que, para efeitos do artigo 31 da LPI, deve-se considerar como final de exame a data do parecer conclusivo técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação de deferimento, indeferimento ou arquivo definitivo. Este é um tema polêmico, tendo em vista que a mesma Lei, em seu artigo 226, estabelece que os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir de sua publicação. Sendo assim, em tese, o final do exame só ocorre na data da publicação do mesmo em órgão oficial (site ou Revista do INPI) e não na data do parecer conclusivo ou no trigésimo dia anterior à publicação.

Como qualquer processo administrativo, o procedimento de exame de patentes está vinculado às regras do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal de 1988, que impõe pleno direito de defesa.

O instituto do subsídio ao exame não era formatado dessa forma na legislação de propriedade industrial anterior. O Código de 1971 previa a possibilidade de interferência de terceiros através de uma etapa formal chamada oposição.[110] Por ela era possível que terceiros, dentro dos 90 (noventa) dias a contar da publicação do exame, apresentassem uma oposição. Essa ocorrência era publicada para ciência do depositante e, a seguir, o INPI aguardava um prazo não inferior a 90 (noventa) dias para manifestação do depositante.

Pelas regras atuais, o depositante não será notificado na RPI a respeito da apresentação de subsídios por terceiros e, apenas através de parecer emitido pelo examinador, tomará conhecimento sobre as informações apresentadas, sendo que o parecer já conterá a opinião do examinador sobre a pertinência dos documentos e argumentos ou não.

[109] É o caso das licenças compulsórias e suas causas.

[110] Art. 19 — Publicado o pedido de exame, correrá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.

Outra questão relevante a se levantar sobre a atual formatação da manifestação de terceiros é a liberdade que os examinadores agora possuem de não considerar os subsídios apresentados, caso esses lhe cheguem após a conclusão do seu parecer final. Pode ocorrer que a petição de subsídios seja apresentada, porém não gerará os efeitos desejados pelo requerente se o examinador já tiver concluído o exame.

Com a inexistência de um prazo específico para a oposição, especialistas[111] no tema recomendam que, mesmo de forma incerta, os interessados em apresentar subsídios ao exame o façam no período de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do pedido, uma vez que o exame, se requerido, não ocorrerá antes desse prazo.[112]

Após o exame técnico, ou o pedido é deferido, ou é indeferido, ou é arquivado, neste último caso se tiver exigência técnica não cumprida.

Conforme mencionado anteriormente, o art. 38 da LPI estabelece que a patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. A concessão é marcada pela data de publicação do respectivo ato.

Supondo-se que o pedido seja deferido e a invenção patenteada, terceiros interessados têm a faculdade de ingressar com processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo seja declarada nula a patente recém concedida.

O PAN, que tem fundamento no artigo 50 e seguintes da LPI, pode ser instaurado por qualquer pessoa com legítimo interesse, inclusive *ex officio* pelo INPI, ou seja, por iniciativa própria do INPI, sem haver necessidade que alguém o provoque, a fim de rever seu ato concessório.

O prazo para interposição do PAN é de 6 (seis) meses a contar da concessão da patente, sendo certo que o titular da patente objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação do PAN na RPI.

Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo mencionado acima, o INPI deve emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias (art. 53 da LPI).

Superada esta fase, o PAN é examinado e decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. A decisão final pode determinar a manutenção da patente ou declarar sua nulidade. Dessa forma, a instauração do PAN é o último remédio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder Judiciário.

A decisão do PAN tem efeitos retroativos, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito considerado ilegítimo.

[111] IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 p. 65.

[112] Art. 31 — Parágrafo único — O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

AULA 09: PATENTES: FLEXIBILIDADE E NULIDADE. ACESSO A MEDICAMENTOS.

SUMÁRIO

1. Limitações aos direitos do titular de uma patente. 2. Usuário anterior de boa fé. 3. Procedimentos judiciais.

LEITURA OBRIGATÓRIA

PARANAGUÁ, Pedro. REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. Disponível em http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2755. Pp. 85-105; 113-122.

LEITURAS COMPLEMENTARES

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, parte II. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais capítulos tratados nesta apostila, mas apenas a título de curiosidade e como comparação com a lei atual.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 399-402, 411-17, 457-8, 462-9, 472-479, 482-90, 417-19, 551-2, 561-5.

1.1. Limitações aos direitos do titular de uma patente

O art. 43 da LPI traz algumas limitações ao direito exclusivo (e de exclusão) do art. 42, conforme observamos a seguir:

> "*Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:*
> *I — aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;*
> *II — aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;*

III — à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV — a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI — a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII — aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)"

(grifos adicionados)

O inciso I trata dos usos privados sem intuito de lucro. É o caso de pessoas que, por hobby, no fundo da garagem, montam algo já patenteado.

O inciso II traz a questão dos usos experimentais, para estudos e pesquisa, como por exemplo a reprodução em laboratório de um processo químico patenteado. Esta exceção existe nitidamente para incentivar o avanço nas pesquisas sem, contudo, causar insegurança jurídica para quem pesquisa, que poderia eventualmente ficar com receio de ser réu em ação judicial referente a infração de patente.

O inciso III elucida os casos de farmácias de manipulação. Tanto a preparação bem como o medicamento, desde que feitos por profissional habilitado e para casos individuais, não infringem patente preexistente.

O inciso IV acima refere-se ao que chamamos de "exaustão de direitos".[113] Ou seja, a partir do momento em que um produto feito de acordo com patente de processo ou de produto é colocado no mercado interno, diretamente pelo titular da patente, ou por terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, o mencionado titular não tem direito de impedir a livre circulação do produto em questão. Digamos que um lote de 10.000 vídeo games legítimos Playstation, com patentes de titularidade da Sony, tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro

[113] Em virtude dessa lógica a doutrina de exaustão de direitos é também chamada de doutrina da primeira venda (first sale doctrine).

por um representante oficial da Sony no Brasil, de acordo com o contrato assinado entre a matriz (Sony japonesa) e o representante no Brasil. Mais tarde, depois de o representante da Sony no Brasil ter revendido 6.000 unidades dos vídeo games para a rede de hipermercados Baratão, a titular das patentes do Playstation não poderá impedir essa revenda feita para a rede Baratão ou a posterior livre circulação dos vídeo games.

O inciso V, que trata de patentes relacionadas a matérias vivas, traz a questão da utilização de produto patenteado, sem fins econômicos, como gênese para variação ou propagação para obter outros produtos.

Ademais, o inciso VI, que também trata de patentes relacionadas a matérias vivas, exime de responsabilidade por infração a pessoa que utilizar, puser em circulação ou comercializar produto patenteado introduzido licitamente no mercado pelo detentor da patente ou da licença, desde que o protudo patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em questão. É uma forma de exaustão de direitos, conforme previsto no inciso IV acima.

Por fim, o inciso VII nos trás a chamada "exceção bolar", introduzida pela Lei n.º 10.196/2001. São lícitos os atos relacionados a invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, com fins à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou no exterior, para a exploração e comercialização do produto patenteado, após a expiração dos respectivos prazos. Portanto, mesmo que a exploração e comercialização, feitas por terceiros, somente possam ocorrer após a patente ter caído em domínio público, testes sobre toxidade, por exemplo, ou qualquer outro teste necessário para se obter registro perante o órgão sanitário, podem ser feitos durante o prazo de validade da patente. Isso agiliza a entrada de genéricos no mercado, logo após a patente ter caído em domínio público.

1.2. Usuário anterior de boa fé

O art. 45 da LPI estabelece que "à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores".

Os terceiros que de boa-fé exploravam o objeto da patente antes mesmo do depósito foram amparados pela lei, não só deixando de incidir sobre ele o direito a indenização do titular como também a manutenção do direito à exploração do invento.

O jurista Miguel Reale nos ajuda a compreender a previsão da LPI. Para REALE (2003), a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealda-

de, um modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim entendida como noção sinônima de "honestidade pública".

Concebida desse modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva — quer em Juízo, quer fora dele — seja examinada no conjunto concreto das circunstâncias de cada caso.

Esses apontamentos trazem a necessidade de compreender o usuário anterior de boa-fé como uma exceção justa à regra do direito negativo concedido pelas patentes. REALE (2003) defende ainda que a boa-fé deve ser avaliada caso-a-caso, exigindo que o cumprimento da norma nas leis e nos contratos não seja feita *in abstrato*, mas sim *in concreto*. Isto é, em função de sua função social.[114]

Os direitos dos usuários anteriores encontram também fatores limitantes. Pode-se, com fulcro na literatura e na legislação, apontar três deles:

Os direitos do usuário anterior de boa-fé baseiam-se no mesmo princípio territorial das patentes. Assim, o usuário deveria ter explorado o invento no Brasil, não havendo possibilidade de extensão de direitos para o mesmo ato realizado no exterior e também reconhecido como de boa-fé;[115]

O usuário anterior poderá apenas vender ou arrendar seus direitos juntamente com seu negócio, ou a parte dele que estiver relacionada com o invento. Essa limitação significa que ele não poderá licenciar seus direitos para terceiros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, § 1.º, da LPI); e

Os direitos dos usuários anteriores de boa-fé não beneficiam aqueles que tenham tido conhecimento do objeto da patente através de sua divulgação no período de graça.

1.3. Procedimentos judiciais

Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para se obter a nulidade de uma patente.

De acordo com o art. 56 da LPI, a ação para declarar a nulidade de patente não prescreve. Pode ser requerida a qualquer tempo durante a vigência da patente. Ademais, a ação de nulidade de patente pode ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. Ou seja, caso uma pessoa esteja sendo notificada extrajudicialmente ou processada judicialmente por infração a determinada patente, essa mesma pessoa pode entrar com ação judicial ou recorrer — caso já esteja sendo processada — alegando que a patente supostamente infringida é nula. O prazo para defesa do titular da patente é de 60 (sessenta) dias.

Ademais, a ação de nulidade, segundo o art. 57 da LPI, deve ser obrigatoriamente ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor

[114] REALE, Miguel. "A Boa-Fé no Código Civil". 2003. http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm

[115] IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005., p. 111

da ação, deve necessariamente intervir no feito, além de, após transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma anotação no processo da patente em questão, para ciência de terceiros.[116]

Tal ação de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ação de nulidade, determinar preventiva ou incidentalmente, a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.[117]

Quanto a crimes contra patentes, os mesmos estão dispostos na LPI dos arts. 183 a 186. A Lei traz previsão exaustiva de atos considerados infrações criminais (tipos) e civis. Há variação entre previsão de penas para atos de exploração direta da patente e cominações mais brandas para explorações indiretas do objeto patenteado.

O sujeito ativo, ou seja, aquele que comete o crime, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, além de serem admitidas co-autorias e a participação. O inventor, ou depositante ou titular cedentes, que cederam integralmente a invenção, cometem crime em detrimento do novo titular, se realizarem um dos tipos penais.

O sujeito passivo sempre é o titular da patente.

Para os crimes contra patentes de invenção e modelos de utilidade temos, via de regra, ações penais de iniciativa privada[118], ou seja, são ações onde o Estado legitima o ofendido a agir em seu nome, ingressando com ação penal e pleiteando a condenação do sujeito ativo. Essas são hipóteses excepcionais nas quais se verifica nítido predomínio do interesse particular sobre o coletivo, como é o caso da proteção ao privilégio concedido por uma carta-patente. A exceção a essa regra ocorre quando as infrações são praticadas em prejuízo de entidade de direito público.[119]

De acordo com o art. 183 da LPI, comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: a) fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou b) usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Essas são modalidades diretas de exploração de patentes. Para esses atos as penas estipuladas são de detenção de três meses a um ano ou multa.

Ademais, também comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: a) exporta, vende, expõe ou oferece para venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou b) importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no país, para os fins previstos no inciso anterior e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Para essas modalidades indiretas as penas são de detenção de um a três meses ou multa (art. 184, da LPI).

[116] Parágrafo segundo do art. 57, da Lei 9.279/96.

[117] Parágrafo segundo do Art. 56, da Lei 9.279/96.

[118] Segundo Mirabete (2005, p. 129), embora o *jus puniendi* pertença exclusivamente ao Estado, este transfere ao particular o direito de acusar (*jus accusationis*) em algumas hipóteses. O direito de punir continua sendo do Estado, mas ao particular cabe o direito de agir. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal — 17. São Paulo: Ed. Atlas, 2005.

[119] ARRUDA, Viviane. Propriedade industrial - Contagem do prazo para a interposição da queixa-crime http://www.conjur.com.br/2007-fev-02/contagem_prazo_interposicao_queixa-crime

Outro crime previsto na LPI consiste em fornecer componente de um produto patenteado ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. A pena prevista é detenção de um a três meses ou multa (art. 185). Este artigo confere ao titular o direito de reprimir atos de terceiros em relação a componentes ou partes cuja aplicação final resulte no uso da patente. Exemplo: a empresa Atlântida Lifts Ltda. possui uma patente de um "elevador e método de travar o carro do elevador". Esse elevador é dotado de uma roldana de tração que movimenta o carro por meio dos cabos de içamento e de um aparelho de segurança montado em conjunto com o carro de elevador e encaixando em um trilho-guia. Esse aparelho de segurança foi projetado exclusivamente para o elevador e compõe a patente da Atlântida Lifts, porém não é o seu objeto reivindicado exclusivamente. A empresa Ascensores Romão Ltda. fabrica e vende o aparelho de segurança sem a permissão da Atlântida Liftse A.

Quanto a danos causados a patentes, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.[120] Conforme redação do art. 208 da LPI, a "indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido."

E "fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos..." na LPI "... tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."[121]

Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critérios[122] para cálculo referente a violação de patente. Dentre os três critérios a seguir, o mais favorável ao prejudicado é o que deve prevalecer:

> "I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou
>
> II — os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
>
> III — a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."

Por último, o Código Civil estabeleceu em seu art. 205 que a prescrição para a ação de reparação de danos ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E é justamente o que a LPI fez: conforme seu

[120] Art. 207, da Lei 9.279/96.

[121] Art. 209, da Lei 9.279/96.

[122] Art. 210, da Lei 9.279/96.

art. 225, a ação para reparação de dano causado a patente prescreve em 05 (cinco) anos.

2. CASO GERADOR

O repórter de uma famosa revista científica pretende publicar uma matéria sobre o patenteamento de genes humanos e soube que alunos de um renomado curso de pós-graduação em Propriedade Intelectual estão estudando o tema. Estando muito atarefado com a elaboração de suas aulas, o professor que seria entrevistado indica você, aluno aplicado, a conceder a entrevista em seu lugar. Em razão da falta de tempo para uma entrevista, o repórter pede então que você elabore uma breve reflexão sobre o impacto do patenteamento de genes humanos no desenvolvimento científico e econômico da sociedade como um todo, sem esquecer de apontar a posição brasileira nesse assunto, indicando os dispositivos legais pertinentes. O texto será publicado integralmente na próxima edição mensal da revista. Como apoio nessa tarefa, o professor que indicou você para a entrevista disponibilizou os dois textos que se seguem.

United States Patent **6,440,699**
Tavtigian, et al. **August 27, 2002**

Prostate cancer susceptible CA7 CG04 gene

Abstract

A human gene which is here named CA7 CG04 has been identified in which mutations have been found which have been correlated with prostate cancer.

Inventors: **Tavtigian; Sean V.** (Salt Lake City, UT)**, Swedlund; Brad** (Salt Lake City, UT)**, Simard; Jacques** (Maures, **CA**)**, Rommens; Johanna M.** (Toronto, **CA**)

Assignee: ***Myriad Genetics,* Inc.** (Salt Lake City, UT) **Hospital for Sick Children, The** (Toronto, Ontario, **CA**)

Appl. No.: **09/568,816**

Filed: **May 11, 2000**

Claims

What is claimed is:

1. An isolated nucleic acid coding for a CA7 CG04 polypeptide, said polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.

2. The isolated nuicleic acid of claim 1, which comprises the nucleotide sequence set forth in SEQ ID NO:1 or the DNA sequence complementary to the sequence set forth in SEQ ID NO: 1.

(…)

Fonte: USPTO

* * *

Genoma Humano: Propriedade Privada

O patenteamento de genes não causou os graves problemas previstos pelos críticos em relação à pesquisa biomédica, mas a questão ainda não está resolvida.

por *Gary Stix — Scientific American* Brasil

Um gene específico nas células do corpo de todas as pessoas tem papel fundamental no desenvolvimento inicial da medula espinhal. Ele pertence à Universidade Harvard. Outro gene é responsável por fazer a proteína que o vírus da hepatite A usa para se ligar às células; o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA detém sua patente. A empresa californiana Incyte patenteou o gene de um receptor para histamina, composto liberado pelas células durante crises de rinite alérgica. Cerca de metade de todos os genes que se sabe estar envolvidos com câncer estão patenteados.

Células humanas carregam cerca de 24 mil genes que constituem o projeto para os 100 trilhões de células de nosso corpo. Desde meados do ano passado, o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos registrou patentes sobre quase 20% do genoma humano para empresas, universidades e agências do governo. Para ser mais preciso, 4.382 dos 23.688 genes guardados no banco de dados do Centro Nacional de Biotecnologia da Informação estão marcados com pelo menos uma patente, de acordo com

estudo publicado na edição da revista Science por Fiona Murray e Kyle L. Jensen, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Só a Incyte "possui" quase 10% de todos os genes humanos.

(...)

STIX, Gary. Genoma Humano: Propriedade Privada. In: *Scientific American* Brasil. Edição 46, Março de 2006. Reportagem disponível na íntegra em: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/genoma_humano_propriedade_privada.html

PARTE IV: MARCAS

AULA 10. CONCEITOS BÁSICOS, BASE LEGAL E QUESTÕES ATUAIS

SUMÁRIO

1. Breve histórico do surgimento das marcas. 2. Função das marcas. 3.Tipos e formas de marcas. 4. Requisitos. 5. Princípios da especialidade e da territorialidade. 6. Exceções aos princípios da especialidade e da territorialidade: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas. 7. Diluição e perda do valor distintivo. 8. Direitos do titular de uma marca. 9. Limitações aos direitos do titular de uma marca.

LEITURA OBRIGATÓRIA

MORO, Maitê Cecília Fabri. *Direito de Marcas.* Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003, pp. 29-34; 55-61; 77-89.

LEITURAS COMPLEMENTARES

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp.797-832, 871-891 e 926-48.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. I, parte I. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Breve histórico do surgimento das marcas

As heranças gregas, romanas e chinesas demonstram que sinais específicos eram apostos em uma diversidade de produtos, com o intuito de identificar uma determinada dinastia ou império: *e.g.*, porcelanas típicas da chinesa dinastia Ming.

Na Idade Média, ao avaliarmos as antigas corporações de ofício (*i.e.*, modelos primitivos dos nossos atuais sindicatos de classe), nota-se que os produtos e serviços fornecidos por associados de tais grupos eram identificados, o que os garantiriam exclusividade, agregando valor e distinção

em relação a outros produtos e serviços semelhantes, porém, de origem diversa.

Os fabricantes de sinos pontífices e os industriais do papel geraram bons exemplos de como a identidade de um produto é importante para o sucesso de um empreendimento.

Enquanto os primeiros empregavam suas identidades e sinais nas partes internas dos sinos, evitando, assim, que a ação do tempo os apagassem, os segundos criaram as marcas d'água, permitindo que qualquer possuidor de um produto de papel identificasse o fabricante, bastando confrontar o produto com a luz.

Com o passar dos tempos, as marcas galgaram posições e adquiriram importância elevada no contexto empresarial.

Constituindo um tipo de propriedade industrial, atualmente, as marcas constituem sinais distintivos usados para assinalar, identificar e distinguir, de forma única, determinados produtos e serviços de outros afins, semelhantes ou idênticos, de origem diversa.

Correntemente, uma marca representa o núcleo de um negócio, simbolizando a origem de um produto ou serviço, bem como as qualidades adquiridas durante sua existência.

Entender o processo de formação, proteção e utilização de uma marca é conscientizar-se do contexto negocial contemporâneo, no qual reina a ampla concorrência, inexiste fronteiras corporativas e se valoriza o conhecimento aplicado.

Exemplo da evolução da marca Shell nos últimos cem anos:[123]

1.2. Função das marcas

Conforme mencionado, as marcas constituem sinais distintivos usados para assinalar, identificar e distinguir, de forma única, determinados produtos e serviços de outros afins, semelhantes ou idênticos, de origem diversa.

[123] A empresa Shell surgiu em 1907, da fusão entre *Royal Dutch Petroleum Company* e *"Shell" Transport and Trading*. Cf. <http://www.shell.com/home/Framework?siteId=aboutshell-en&FC2=&FC3=/aboutshell-en/html/iwgen/who_we_are/our_history/history_of_pecten/history_of_the_pecten_23112006.html>, acessado em 03.04.2007.

No Brasil, mais do que apenas sinais distintivos, as marcas são "sinais distintivos visualmente perceptíveis"[124]. Ou seja, qualquer outro sinal, ainda que distintivo, se não for perceptível aos olhos humanos, não é passível de proteção marcária no Brasil.

Portanto, olfatos, sons e cores não são registráveis como marcas em nosso país — ao contrário do que tem ocorrido em outros países, como os europeus, por exemplo.

Hoje em dia, as marcas se tornaram a essência dos negócios, demonstrando que em um mercado altamente competitivo como o atual, apresentar bons produtos e prestar bons serviços não implica, necessariamente, no sucesso de uma empresa.

Estudo[125] conduzido pela britânica Brand Finances e divulgado no início de 2007 revelou que a marca Coca-Cola foi avaliada em US$ 43,14 bilhões, ficando US$ 6 bilhões à frente da terceira colocada, a Microsoft (a primeira colocada é Apple). O valor é praticamente o dobro de sua maior concorrente, a Pepsi, avaliada em US$ 23,9 bilhões. A pesquisa revelou que 15% do valor da Nike é constituído por seus bens tangíveis (*e.g.*, imóveis, maquinário, estoques, capital), enquanto sua marca completaria os impressionantes 85% faltantes.

Mais do que dados interessantes, o estudo confirmou a tendência mercadológica de avaliar a empresa não só pelos seus elementos materiais, mas também e especialmente pelo valor dos seus bens imateriais, notadamente suas marcas.

Em síntese, o que a tendência indica é que as marcas, inicialmente desenvolvidas com a função de dar uma identidade a produtos e serviços, distinguindo-os de outros semelhantes ou idênticos, mas de origem diversa, cada vez mais têm o poder de influenciar a demanda do consumidor, os canais de vendas e distribuição, a lealdade dos colaboradores e o interesse dos investidores.

1.3. Tipos e formas de marcas

Conforme disposição do art. 123, incisos I, II e III, da Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial — LPI, há três tipos de marcas:

I. marca de produto ou serviço, usada para distinguir e identificar um produto ou um serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

[124] Art. 122, da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial — LPI).

[125] Cf. < http://www.faccin.com.br/artigos-interessantes/marca-mais-cara-mundo.html>, acessado em 20.01.2014.

Exemplo de marca de produto e marca de serviço:

marca de produto	marca de serviço
FGV	FGV
registro n. 823.483.053 NCL(7): 16 (livros, livretos, revistas e publicações impressas)	registro n. 823.483.088 NCL(7): 41 (cursos, educação e cultura, organização de exibições para fins culturais e educativos, o organização e apresentação de seminários, simpósios, conferências, congressos, organização e apresentação de oficinas de trabalho (cursos de formação, workshops), publicações de livros, cursos de treinamento prático)

II. marca de certificação, usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

Exemplo de marca de certificação:

ABIC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IND. DE CAFÉ

pedido de registro n. 827.444.141
NCL(8) 42: serviços de controle de qualidade do café
Titular: Associação Brasileira da Indústria de Café — ABIC

III. marca coletiva, usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade.

Exemplo de marca coletiva:

pedido de registro n. 826.649.890

NCL(8) 29: coalho, creme batido, creme chantilly, iogurte, laticínios, leite, leite e seus derivados, manteiga, margarina, queijos e soro de leite

Titular: Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda.

Com relação à sua apresentação, uma marca pode ter quatro formas:

i) **marca nominativa** é constituída, exclusivamente, por letras ou números (ou uma combinação desses elementos), sendo ausente qualquer figura, logotipo, símbolo ou estilização dos elementos gráficos, incluindo letras;

marca: **FGV**
registro n. 006.958.575
Classe: 41.10 (serviços de ensino e educação)

ii) **marca figurativa**, por sua vez, é constituída por desenho, imagem, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente, bem como dos ideogramas de línguas tais como árabe, russo, japonês, chinês, hebraico etc., sendo certo que nesta última hipótese, a proteção legal recai sobre o ideograma em si, e não sobre a palavra ou termo que ele representa. Caso, contudo, o requerente indique no pedido de registro a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, a proteção recairá sobre o termo. Neste caso, então, o conjunto será considerado como marca mista (ver a seguir).

marca:
registro n. ——---
Classe: ——--
* Caso a FGV tivesse depositado uma marca exclusivamente com o caractere figurativo da coluna do prédio, seria considerada uma marca figurativa.

iii) **marca mista** é composta por uma combinação de elementos nominativos e figurativos, sendo certo que elementos nominativos na forma estilizada, como fontes de letras em diferentes estilos, são considerados como formadores de uma marca mista, e

marca:

registro n. 811.478.211

Classe: 41.10/70 (serviços de ensino e educação, e de caráter filantrópico)

iv) **marca tridimensional** é constituída pela forma plástica (*i.e.*, entende-se por forma plástica, a configuração ou a conformação física) de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. Em síntese, a marca tridimensional é aquela que permite que um produto seja prontamente identificado, tal como a embalagem de vidro daquele refrigerante à base de cola e o formato daquele famoso chocolate, cuja formatação é triangular, conforme observa-se a seguir:

marca:

registro n. 820.963.712

NCL(8): 30 (doces incluídos nesta classe, chocolates e doces de chocolate, confeitos, sorvetes, mel, xarope de melaço, pós para preparação de doces incluídos nesta classe)

Titular: Kraft Foods

1.4. Requisitos

Dispõe o artigo 122 da LPI que "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". A leitura superficial do artigo indicado nos permite concluir que pode ser registrado como marca qualquer sinal **visual**, **distintivo**, e que **não seja proibido por lei**, conforme o rol do art. 124 da LPI, que enumera sinais considerados como não registráveis como marca.

Adicionalmente, há pelo menos mais dois requisitos para que uma marca seja considerada registrável. O sinal deve:

a) estar **disponível**, e
b) ser **lícito**.

Portanto, além de o sinal não poder estar no rol de exemplos explicitamente excluídos por nossa legislação, os requisitos para que um sinal seja registrável como marca são:

i) **percepção visual**;
ii) **distintividade**;
iii) **disponibilidade**, e
iv) **licitude**.

A **percepção visual** é auto-explicativa, ou seja, o sinal deve despertar o sentido da visão. Portanto, sinais olfativos, sonoros, gustativos etc., que pertençam a outros sentidos, não são registráveis como marca no Brasil.

Dizer que um sinal deve possuir **distintividade**, significa dizer que a expressão ou exteriorização do sinal deve ser suficiente para identificar um serviço ou produto, distinguindo-o dos demais, de origem diversa. E mais do que isso, o sinal não deve guardar relação direta ou indireta com o produto ou serviço que busca distinguir: ou seja, não deve ser meramente descritivo.

Por exemplo, um sinal que tenha como figura e/ou como palavra escrita uma maça, ou *apple*, no termo em inglês, e que busque identificar produtos ou serviços que **não** guardem relação com maça ou com produtos alimentícios, poderá ser registrado. É o caso da famosa maça mordida da empresa de Steve Jobs, que hoje vende os conhecidos iPods. A fruta maça não tem relação alguma com produtos de informática e música, ou seja, não é meramente descritiva e, portanto, possui caráter distintivo para tais produtos.

O nome e/ou figura não guardam relação com os serviços e produtos, ou seja, não são descritivos dos produtos e serviços, mas sim distintivos. Vejamos:

> marca: APPLE
> apresentação: nominativa
> registro n. 800.143.337
> Classe: 9.40 (computadores e software de computadores)
> Titular: Apple Computer, Inc.
>
> marca: APPLE COMPUTER
> apresentação: nominativa

registro n. 810.888.262 (**sem direito de uso exclusivo da palavra COMPUTER**)
Classe: 9.55/80 (computadores, sistemas de computador, unidades de exibição visual de computador, equipamentos periféricos de computador e partes, acessórios e equipamentos de tais artigos)
Titular: Apple Computer, Inc.

O segundo exemplo, ainda que um registro concedido, foi concedido com uma ressalva, o que se costuma chamar de "apostila", no direito marcário. O termo APPLE COMPUTER foi registrado como marca, para identificar computadores, mas a proteção não é exclusiva para o termo COMPUTER, o que significa que qualquer outro titular que tenha uma marca, para descrever computadores, poderá utilizar o termo COMPUTER, que não é de exclusividade de ninguém para tais produtos ou serviços.

Já a marca APPLE CHIPS, para doces, foi indeferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), exatamente porque os termos guardam direta relação com o produto que a marca pretendia distinguir.

marca: APPLE CHIPS
apresentação: nominativa
pedido n. 816.060.088
Classe: 33.10 (doces e pós para fabricação de doces em geral)
Titular: Gourmand Alimentos Ltda.
Indeferido de acordo com o item 20, do art. 65, da lei 5.772/71[126]: não é registrável como marca: nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de **uso** necessário, **comum** ou vulgar, quando tiver **relação com o produto**, mercadoria ou serviço a distinguir, salvo quando se revestirem de suficiente forma distintiva.

Não se pode apropriar de um termo que guarde direta ou indireta relação com um produto ou serviço, caso contrário estar-se-ia apropriando do alfabeto ou das línguas e, por consequência, estar-se-ia excluindo todo o restante da população de livremente utilizar um termo ou palavra para identificar o produto ou serviço ao qual aquele termo ou palavra se refere. Seria o mesmo que impedir que todos chamassem a fruta maça de maça. É o caso do cupuaçu e do açaí: empresas japonesas e européias tentaram se apropriar dos nomes das frutas através de registro de marcas.

Quanto ao requisito da **disponibilidade**, este também é auto-explicativo: uma marca somente pode ser registrada se o termo ou figura estivem disponíveis, ou seja, se já não estiver registrada em nome de outro titular, descrevendo produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins.

[126] Antiga lei de propriedade industrial, revogada pela atual Lei 9.279/96.

Por fim, o requisito da **licitude** diz respeito à descrição dos produtos ou serviços a serem identificados por uma marca. Não se pode pedir registro de marca para comercialização, produção etc. de, por exemplo, sorvetes feitos com a semente da planta *cannabis ativa*, pelo simples fato de a mesma ser considerada ilegal no Brasil.

1.5. Princípios da especialidade e da territorialidade

Os dois princípios norteadores do direito marcário são os princípio da especialidade e o princípio da territorialidade.

Pelo **princípio da especialidade** entende-se que uma marca é protegida estritamente no âmbito dos produtos ou serviços que descreve. Qualquer outra pessoa pode ter marca semelhante ou até mesmo idêntica, desde que a mesma identifique produtos ou serviços distintos da marca do outro titular.

Exemplo 1: marca VEJA

marca: VEJA
apresentação: nominativa
registro n. 006.018.530
Classe: 11.10 (**jornais, revistas e publicações periódicas em geral**)
Titular: **Editora Abril S.A.**

marca: VEJA
apresentação: nominativa
registro n. 811.527.417
Classe: 03.10 (**preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial**)
Titular: **Reckitt Benckiser Ltda.**

marca: VEJA
apresentação: nominativa
registro n. 006.156.339
Classe: 25.10 (**roupas e acessórios do vestuário de uso comum**)
Titular: **Guararapes Confecções S.A.**

marca: VEJA
apresentação: nominativa
registro n. 822.051.842
NCL(7): 36 (**serviços de cartão de crédito**)
Titular: **Cartão Unibanco Ltda.**

Exemplo 2: marca GLOBO

marca: TV GLOBO
apresentação: nominativa
registro n. 811.380.602
Classe: 38.10 (s**erviços de comunicação, publicidade e propaganda**)
Titular: **TV Globo Ltda.**

marca: GLOBO
apresentação: nominativa
registro n. 811.012.808
Classe: 3.10/20 (**café, ervas para infusão**)
Titular: **Café Solúvel Brasília S.A.**

marca: GLOBO
apresentação: nominativa
registro n. 816.895.830
Classe: 13.40 (**fogos de artifício**)
Titular: **Fotos Globo Ltda.**

Cabe ressaltar que o princípio da especialidade segue a descrição dos produtos e serviços, e não a classe de produto ou serviço na qual o pedido de registro foi feito. Ou seja, o que importa não é se a classe de produtos ou serviços é a mesma ou não, mas sim se os produtos ou serviços são distintos. Podemos ter marcas idênticas, na mesma classe de produtos, em nome de titulares distintos, convivendo pacificamente, desde que os produtos que cada uma distingue sejam suficientemente diferentes. Por exemplo, podemos ter uma marca hipotética ASUS, registrada na classe NCL(8) 04, identificando graxa para uso automotivo, em nome do titular Carros de Corrida Interlagos Ltda., e outra registrada na mesma classe NCL(8) 04, identificando velas ornamentais para iluminação, em nome do titular Velas Ornamentais Bombaim Ltda.. O que importa são os produtos ou serviços, e não a classe na qual a marca foi depositada, já que algumas classes são tão amplas que podem ter produtos consideravelmente diferentes.

O **princípio da territorialidade**, como o próprio nome sugere, estabelece que uma marca somente terá validade no território ou país em que foi registrada. Portanto, uma marca registrada no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tem validade no território nacional inteiro, em todos os Estados, com apenas um único registro. Porém, como regra geral, não terá validade fora do Brasil, assim como marcas registradas fora do Brasil não têm validade em nosso país.

1.6. Exceções aos princípios da especialidade e da territorialidade: marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas

Como ocorre com praticamente todos os princípios e regras, os princípios da especialidade e da territorialidade do direito marcário possuem suas exceções.

A exceção ao princípio da especialidade é a chamada **marca de alto renome**, conforme disposição contida no artigo 125 da nossa LPI:

> *"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade."*

Como podemos aferir pela leitura do mencionado artigo, as marcas de alto renome recebem proteção especial, em todos os ramos de atividade. Ou seja, temos aqui uma exceção ao princípio da especialidade, já que a marca recebe a mais ampla proteção, em todos as ramos de atividade, independentemente do rol de produtos e/ou serviços para os quais foi registrada. Mesmo que tenha sido registrada para identificar "verduras e legumes", por exemplo, a marca passa a receber proteção total, em todas as áreas. Portanto, caso alguém faça pedido de registro ou use marca idêntica ou semelhante, mesmo que para produtos ou serviços distintos de "verduras e legumes", o titular do registro da marca de alto renome terá direito de impedir que a outra pessoa registre ou utilize a mesma marca, ainda que para produtos ou serviços distintos.

Vale ressaltar, ademais, que a marca de alto renome deve, obrigatoriamente, estar previamente registrada em território nacional. Caso seja uma marca extremamente famosa, mas que não esteja registrada no Brasil, então o titular ou pretenso titular não terá direito de gozar dos benefícios conferidos por uma marca de alto renome. Um simples pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, não é suficiente para que se goze dos benefícios de uma marca de alto renome.

A marca de alto renome é aquela que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado, da confiança que inspira, vinculada, essencialmente, à boa imagem dos produtos e/ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se para atrair clientela por sua simples existência.

Exemplo clássico de marca de alto renome:

marca: **COCA-COLA**
apresentação: mista
registro n. 003.469.263 (20.05.1977)
situação: **notória** (**ou de alto renome**)[127]
Classe: 35.10 (bebidas, xaropes e sucos concentrados)
Titular: The Coca-Cola Company

Exemplo de marca indeferida devido à existência de marca registrada de alto renome:

marca: **COCA**
apresentação: mista
pedido n. 811.021.971
situação: extinto
Classe: 03.20 (produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em geral)
Titular: Compagnie Francaise de Commerce International — COFCI
Recurso, da The Coca-Cola Company contra do deferimento do pedido de registro, conhecido e provido, com base no art. 67, da Lei 5.772/71.[128]

Além do disposto no art. 125 da LPI, a Resolução INPI n.º 121, de 06 de setembro de 2005, também trata da marca de alto renome. A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, nos termos e prazos previstos na LPI.

Em síntese, o titular que considere sua marca de alto renome não poderá meramente depositar perante o INPI um pedido de reconhecimento do alto renome, mas poderá fazê-lo incidentalmente, como matéria de defesa, quando uma terceira pessoa solicitar o registro da marca em questão. O INPI, quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca.

Já a exceção ao princípio da territorialidade é a chamada **marca notoriamente conhecida**, conforme disposição contida no artigo 126 da nossa LPI:

"Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Pro-

[127] A marca de alto renome (art. 125, da Lei 9.279/96) prevista em nossa lei atual recebia o nome de "marca notória" na lei anterior (art. 67, da Lei 5.772/71). A marca notória da Lei anterior não se confunde com a marca "notoriamente conhecida" da Lei atual. Conforme nossa lei vigente, marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade, ao passo que marca de alto renome (antiga marca notória) é exceção ao princípio da especialidade.

[128] Este art. 67 da lei antiga (Código da Propriedade Industrial — CPI) era o que tratava da "marca notória", hoje conhecida na nossa lei atual como "marca de alto renome" (art. 125, da Lei 9.279/96). A marca notória da Lei anterior não se confunde com a marca "notoriamente conhecida" da Lei atual. Conforme nossa lei vigente, marca notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade, ao passo que marca de alto renome (antiga marca notória) é exceção ao princípio da especialidade.

teção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida."

Ao passo que para se beneficiar das vantagens da marca de alto renome é necessário que haja registro prévio no Brasil, no caso da marca notoriamente conhecida, justamente por ser uma exceção ao princípio da territorialidade, não há necessidade de registro prévio no Brasil, nem sequer de pedido de registro.

Caso a marca seja notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, a mesma passa a gozar dos benefícios conferidos pelo art. 126 de nossa LPI, conforme os termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP)[129], ou seja, mesmo que a marca não esteja registrada ou sequer depositada no Brasil, se ela for notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, então qualquer outra pessoa que tentar registrar ou utilizar tal marca estará infringindo a Lei e, portanto, o INPI poderá indeferir *ex oficio* o pedido de registro que imite ou reproduza, no todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida.

Exemplo de marca notoriamente conhecida:

marca: **FERRARI**
apresentação: mista
registro n. 811.323.994 (24.12.1985)
Classe: 07.25/30/35 (veículos e implementos rodoviários, ferroviários, veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos)
Titular: Ferrari Societá per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili e Corse

Exemplo de marca indeferida devido à existência de marca notoriamente conhecida:

marca: **FERRARI**
apresentação: mista
pedido n. 817.765.379
situação: arquivado (indeferido com base no art. 6º *bis* (I), da CUP)

[129] "Art. 6o bis (1): Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta."

Classe: 07.45 (meios de transporte de propulsão muscular)
Titular: Ferrari Bicicletas Indústria, Comércio e Exportação Ltda.

1.7. Diluição e perda do valor distintivo

Como regra, a substituição da marca de um produto ou serviço, pelo próprio produto ou serviço, faz com que a marca se torne sinônimo do produto ou serviço que ela anteriormente assinalava. Isso é o que chamamos de diluição ou degeneração de uma marca, ou perda do valor distintivo de uma marca.

Dessa forma, uma vez identificado seu mero valor descritivo e seu mero caráter evocativo, a marca passa a não mais preencher o requisito da distintividade, não podendo ser protegida e utilizada como marca e não podendo, neste sentido, integrar o rol de ativos de uma empresa.

É o que ocorre com a marca Xerox. A empresa titular da marca Xerox envida todos seus esforços para que os usuários das máquinas por ela produzidas não utilizem a marca Xerox como substituta para a palavra "cópia", ou seja, a empresa requer que o usuário não diga "vou tirar Xerox destas anotações", mas sim "vou tirar cópias destas anotações através de uma fotocopiadora Xerox".

Esse é o fenômeno da diluição. Em que pese o fato de que a diluição de marcas surtir efeitos mais devastadores em outros países, no Brasil, a aplicação da tese da diluição de marcas ainda está se consolidando e, com exceção das marcas que tenham sido consideradas diluídas no exterior e, por conseguinte, não passíveis de registro também no Brasil, são raros, quando não inexistentes, os casos envolvendo a diluição de marcas nacionais.

Com efeito, é compreensível a preocupação dos titulares de marcas que sofrem as consequências de uma eminente diluição dos seus ativos marcários. Afinal, grandes investimentos na construção, promoção, divulgação e proteção de uma marca podem ser simplesmente perdidos a partir do momento em que uma marca passa a ser considerada como não mais protegível, tendo em vista sua diluição ou generalização.

Alguns casos internacionais famosos sobre diluição de marcas são o Zíper (zipper), originalmente registrado como marca em 1925, pela empresa B. F. Goodrich Company;[130] os lenços Kleenex[131]; Vaselina[132]; Band-Aid[133], e Durex[134], que acabaram se tornando sinônimos dos produtos que originalmente assinalavam e, nesse sentido, não mais passíveis de proteção como marca.

Combater a diluição de uma marca pode ser entendido como um direito do titular da mesma, se tomarmos como base o direito previsto na LPI, que assegura ao titular de uma marca zelar por sua integridade e reputação. Por outro lado, também pode ser entendida a diluição como um direito da população de livremente utilizar aquele sinal que, agora, passou a ser sinônimo do próprio produto, muitas vezes fazendo parte até dos mais renomados dicionários.

[130] Veja <http://www.thefreedictionary.com/zipper>, acessado em 20.01.2014.

[131] Vide <http://en.wikipedia.org/wiki/Kleenex>, acessado em 20.01.2014.

[132] Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/Vaseline> e Michaelis, Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, disponível em <http://www2.uol.com.br/michaelis/>, visitado em 20.01.2014: "Substância graxa, com aspecto de cera, extraída dos resíduos da destilação, e aplicada nas indústrias e em farmácias."

[133] Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/Band-Aid>, acessada em 20.01.2014, e Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, disponível em <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=band-aid>, acessada em 06.04.2007: substantivo masculino, pequeno curativo adesivo com uma almofada de gaze no centro, us. para cobrir ferimentos leves. Uso: caso de marca registrada (*Band-Aid*) que passou a designar o seu gênero.

[134] Vide Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, disponível em <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=durex>, acessada em 20.01.2014: substantivo masculino, fita adesiva. Etimologia: marca registrada (*Durex*) cuja denominação passou a designar o seu gênero.

Em que pese o exposto, não nos é conhecido qualquer caso nacional que tenha discutido, como matéria principal, a diluição efetiva ou preparatória de uma marca, que impediriam o seu registro ou mesmo a sua prorrogação.

1.8. Direitos do titular de uma marca

A LPI estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.[135] Portanto, a propriedade propriamente dita somente é adquirida com o registro validamente expedido. Com um simples pedido de registro, não se tem a propriedade de uma marca.

Em acréscimo, a mesma Lei estabelece que é direito do titular da marca ou do depositante ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; e zelar por sua integridade material ou reputação.[136]

Afinal, se a propriedade da marca só se adquire com a expedição de certificado validamente expedido, quais direitos são assegurados ao depositante de um pedido de registro, além daqueles relacionados acima?

Na esmagadora maioria dos casos, ocorre a utilização da marca, pelo próprio depositante do pedido de registro, anteriormente ao deferimento do registro, o que pode gerar diversas conseqüências. É possível que o próprio depositante seja alvo de uma ação desleal por parte de um terceiro, que pode, em tese, utilizar marca idêntica ou semelhante à anteriormente depositada, para assinalar seus próprios produtos e serviços. A pergunta que surge é: neste caso, considerando que inexiste um título de propriedade em questão, carece o depositante de tutela legal, não dispondo de nenhuma medida a adotar? Absolutamente.

De fato, o pedido de registro depositado confere apenas expectativa de direito ao depositante. Como tal, há uma constituição, ainda que limitada, de projeções de negócios e atividades futuras.

Nessa situação o depositante possui alguns direitos, ainda que o mesmo, em sendo titular de um pedido de registro, não consiga buscar auxílio no Poder Judiciário alegando violação do seu direito de propriedade sobre uma marca, uma vez que na realidade ele possui apenas um pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, de registro, que em última instância não outorga exclusividade de uso.

O ato de uma terceira pessoa se apropriar de sinal objeto de pedido de registro, com o objetivo claro de aliciar ilicitamente clientela alheia, poderá ser interpretado como prática de concorrência desleal ou mesmo como aproveitamento parasitário, sendo ambos os atos repudiados por nossas doutrina e jurisprudência.

[135] Art. 129, *caput*, da Lei 9.279/96.

[136] Art. 130, I, II e III, da Lei 9.279/96.

Muitas vezes, a concorrência desleal não é praticada exclusivamente, sendo acompanhada de dois ou mais atos concomitantes, porém com o mesmo objetivo: deslealdade comercial e enriquecimento ilícito às custas de terceiros.

No entendimento de Orlando Gomes[137] "há enriquecimento ilícito quando alguém, às expensas de outrem, obtém vantagem patrimonial sem causa, isto é, sem que tal vantagem se funde em dispositivo de lei ou em negócio jurídico anterior".

Neste sentido, o artigo 884 do Código Civil dispõe que "aquele que, sem justa causa, se enriquecer as custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

A terminologia "concorrência desleal", apesar de conter relativa subjetividade, não oferece maiores problemas de entendimento: "... um apropriado conceito para concorrência desleal pode ser encontrado no art. 10 *bis*, 2) da Convenção da União de Paris, que assim estabelece: "[c]onstitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial".[138]

Dessa forma, tem-se que o depositante, ainda que não possa ser considerado proprietário da marca objeto do pedido de registro, possui alternativas com base na própria LPI para defender seus interesses e a expectativa de direito, do direito de propriedade de um potencial registro de marca.

Nesse sentido, em que pese a impossibilidade de uma ação ser baseada, exclusivamente, em violação de direito marcário, os aspectos de concorrência desleal podem ser uma boa alternativa.

1.9. Limitações aos direitos do titular de uma marca

Já vimos quais são os principais direitos do titular de uma marca registrada: utilizá-la em todo território nacional e com exclusividade, autorizar, licenciar ou ceder o seu uso e zelar por sua integridade e reputação. No entanto, será que esse direito é absoluto? Será que toda e qualquer forma de utilização de marca dependerá de prévia e expressa autorização de seu titular?

Por exemplo, um dono de pizzaria pode indicar no seu cardápio que vende refrigerantes da marca Kuat ou Antarctica, destacando seus logotipos? Será que o empresário é contrafator ou violador de marcas?

Com efeito, neste caso citado, as marcas poderão sim ser empregadas sem autorização prévia. Isto porque, no caso indicado, as marcas estão sendo empregadas de forma a apenas informar o público que tais bebidas são vendidas no estabelecimento. Nesse tipo de utilização, a marca exerce seu papel social, de informar o consumidor.

Segundo o art. 132 da LPI, o titular da marca não poderá:

[137] "Obrigações", 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 250.

[138] "IDS — Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial", Renovar: 2005, p. 390.

"I — impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II — impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III — impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV — impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo."

O inciso III acima refere-se ao que chamamos de "exaustão de direitos". Ou seja, a partir do momento em que um produto é colocado no mercado nacional, diretamente pelo titular da marca que identifica tal produto, ou por terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as práticas leais de concorrência, o mencionado titular não tem direito de impedir a livre circulação do produto em questão. Digamos que um tênis legítimo da marca Nike tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro, mais precisamente na cidade de Santos, por um representante oficial do titular da marca Nike no Brasil, tudo de acordo com o contrato assinado entre as partes. Caso um comerciante da cidade de Belém do Pará revenda, na sua loja, exatamente o mesmo tênis legítimo da marca Nike, da mesma remessa chegada em Santos, o titular da marca Nike no Brasil não terá como impedir essa livre circulação dos tênis. Ou seja, é possível controlar a primeira venda, mas uma vez que o produto é colocado no mercado pelo titular ou com seu consentimento, desde que não se extrapolem as práticas leais de concorrência, o titular não poderá controlar as demais vendas.

Em síntese, nos dois exemplos aqui mencionados, o exercício do direito de propriedade sobre uma marca fica limitado, sendo certo que a pessoa que utilizar uma marca de terceiro através de uma das modalidades acima descritas não precisará obter prévia e expressa autorização do titular da marca, tampouco incorrerá em qualquer violação do direito de marcas por conta da inexistência de autorização.

AULA 11: MARCAS: PROCEDIMENTOS PARA PROTEÇÃO

SUMÁRIO

1. Quem pode requerer registro. 2. Aquisição dos direitos e prazo de validade. 3. Prioridade. 4. Vedações ao registro. *5*. Perda dos direitos. 6. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, oposição, exame, registro, processo administrativo de nulidade (PAN). 7. Procedimentos judiciais. 8. Não são marcas: Indicações geográficas.

LEITURA OBRIGATÓRIA

BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª ed.. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 832-835, 891-896, 913-924(Indicações Geográficas).

LEITURAS COMPLEMENTARES

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. I, parte I. Revista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Quem pode requerer registro

Segundo o art. 128 da LPI,

> *"Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.*
> *§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei."*

Há de se ressaltar que quando uma pessoa física querer um pedido de registro perante o INPI, a mesma tem de comprovar que exerce efetiva e licitamente a atividade relacionada ao pedido de registro. Portanto, para serviços médicos, por exemplo, somente uma pessoa inscrita no CRM[139] é que pode

[139] Conselho Regional de Medicina.

fazer um pedido de registro. Para serviços advocatícios, a pessoa deve estar inscrita na OAB[140]; para serviços de engenharia, no CREA[141], e assim por diante. Caso a profissão não seja regulada por uma entidade, a pessoa física deve provar de alguma forma que exerce de fato as atividades reivindicadas: uma estilista de moda pode juntar páginas de uma revista com seus vestidos, por exemplo.

1.2. Aquisição dos direitos e prazo de validade

Conforme disposto no art. 129 da LPI, os direitos relativos a uma marca somente são adquiridos com a concessão do registro validamente expedido, ou seja, estamos diante de um sistema atributivo de direitos. A propriedade da marca somente é adquirida após a concessão de um registro válido. Antes disso temos apenas uma expectativa de direito e não há que se falar em propriedade de marca antes da concessão do registro.

Há, contudo, uma exceção ao sistema atributivo. O parágrafo primeiro do art. 129 da LPI prevê a possibilidade de se declarar um direito já existente:

> *"Art. 129 — § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro."*

Como se vê, portanto, o parágrafo primeiro do art. 129 traz uma exceção ao sistema atributivo e, no caso específico de que trata, o sistema passa a ser declarativo de direitos. Quando uma pessoa, física ou jurídica, utiliza de boa fé uma marca no Brasil, sem contudo ter feito seu pedido de registro perante o INPI, e uma terceira pessoa passa a utilizar tal marca, ou outra semelhante, para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, a pessoa que a utiliza de boa fé, por pelo menos seis meses contados da data do depósito de terceiros ou da data da prioridade, terá direito de precedência ao registro, ou seja, terá direito de registrar tal marca, mesmo que não tenha feito pedido de registro anterior e mesmo que a terceira pessoa já tenha feito um pedido de registro.

Em outras palavras, mesmo que não se tenha depositado um pedido de registro, se a pessoa utiliza uma marca, de boa fé, por pelo menos seis meses antes do pedido de registro de terceiros, aquela pessoa que a utiliza de boa fé terá direito de precedência e poderá, além de impedir o registro e uso dos terceiros, registrar sua marca no Brasil.

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento do INPI, o usuário de boa fé que invocar o parágrafo primeiro do art. 129 da LPI deve,

[140] Ordem dos Advogados do Brasil.

[141] Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

obrigatoriamente, protocolar, no prazo de 60 dias, pedido de registro da marca defendida com base no parágrafo mencionado, caso contrário não fará jus à exceção prevista em lei.

O sistema marcário brasileiro é, pois, atributivo de direitos, com a exceção do parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, que prevê a declaração de um direito.

De acordo com o disposto no art. 133 da LPI, o prazo de vigência de um registro de marca é de dez anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, indefinidamente:

> *"Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos."*[142]

1.3. Prioridade

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista, ou seja, o nacional de uma nação membro que legalmente depositar um pedido de registro de uma marca no seu país terá o direito de prioridade de depositar o pedido de registro dessa mesma marca em todas as demais nações participantes da CUP, no período de 06 (seis) meses[143] contados da data do primeiro depósito.

Por exemplo, um brasileiro que depositar uma marca no Brasil, durante o prazo de 06 (seis) meses, terá prioridade no depósito do pedido de registro de tal marca nos demais países membros da CUP. Ou, ao contrário, se uma marca for depositada na Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela marca terá direito de prioridade no depósito da mesma marca aqui no Brasil, contados 06 (seis) meses do depósito originário lá na Alemanha.

Se em 1º de janeiro de 2007 a marca hipotética HOLZ foi depositada na Alemanha, o titular daquela marca possui 06 (seis) meses, a contar da data do depósito originário na Alemanha, para depositar a mesma marca em qualquer outro país que faça parte da CUP, como o Brasil, por exemplo. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de junho de 2007, depositar a marca HOLZ aqui no Brasil, o titular alemão do depósito originário terá direito de prioridade perante o depósito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso o titular exerça seu direito de prioridade até o dia 30 de junho de 2007, ou seja, deposite a marca no Brasil dentro de 06 (seis) meses contados do depósito originário.

Nossa LPI implementou a prioridade unionista da seguinte forma:

[142] Os parágrafos do art. 133 são:

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

[143] Art. 4º, C, (1), da CUP.

"Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos."[144]

1.4. Vedações ao registro

O art. 124 da LPI enumera um rol taxativo de sinais que não são registráveis como marca:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

I — brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II — letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III — expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV — designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V — reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI — sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII — sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII — cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX — indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X — sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

[144] Para a redação dos parágrafos 1º a 4º, do art. 127, vide a Lei 9.279/96.

XI — reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII — reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII — nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV — reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV — nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI — pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII — obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII — termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX — reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX — dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI — a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII — objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII — sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia."

Cumpre ressaltar que o inciso VI, que trata de sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, sem capacidade distintiva, bem como o inciso XIX, referente a reprodução e imitação de marca alheia, são os dois incisos mais comumente utilizados na defesa dos direitos marcários. Como a intenção desta apostila não é esgotar os temas, mas apenas introduzi-los, trataremos dos principais incisos acima em sala de aula.

1.5. Perda dos direitos

Segundo o art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se nas seguintes condições:

i) pela expiração do prazo de vigência;
ii) pela renúncia, podendo esta ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços;
iii) pela caducidade, ou
iv) caso a pessoa domiciliada no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, após 05 (cinco) anos da concessão do registro da marca. Ou seja, o titular do registro da marca possui 05 (cinco) anos para começar a utilizar a marca no Brasil. Nesse prazo de 05 (cinco) anos contados da concessão do registro ele encontra-se garantido e não precisa comprovar o uso da marca.

Caso seja requerida a caducidade de uma marca, o titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.[145]

O registro de uma marca caduca quando, na data do requerimento da caducidade:[146]

i) o uso da mesma não tiver sido iniciado no Brasil, ou
ii) o uso da mesma tiver sido interrompido por mais de 05 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Contudo, conforme mencionado acima, não será declarado caduco o registro da marca se o titular justificar o desuso da mesma por razões legítimas.[147]

[145] Art. 143, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96.

[146] Art. 143, I e II, da Lei 9.279/96.

[147] Art. 143, parágrafo 1º, da Lei 9.279/96.

1.6. Procedimentos administrativos no INPI: busca prévia, depósito, oposição, exame, registro, processo administrativo de nulidade (PAN)

Desde 1º de setembro de 2006, o INPI, por meio da Resolução nº 127/06, instituiu o módulo eletrônico *e-MARCAS,* um sistema eletrônico para demandar serviços ou praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro de marcas, por meio dos formulários eletrônicos disponíveis no site do INPI.

Antes do depósito do pedido de registro de marca é prudente realizar uma busca prévia no banco de dados do INPI a fim de se constatar a existência ou não de pedido de registro ou de marca registrada idêntica ou substancialmente semelhante à pretendida para depósito, e se os serviços ou produtos também são semelhantes ou afins.

A busca prévia pode ser efetuada (i) pelo próprio usuário ou interessado no registro, através de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, através de requisição por meio de formulário específico, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro da marca.

O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, são publicados todos os atos e decisões do INPI no que tange aos processos marcários. A partir da publicação dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuação da parte interessada.

Os despachos do INPI são identificados através de códigos numéricos, cada um com seu significado específico.

Em alguns casos, o INPI, ao conceder registros de marcas, estabelece ressalvas quanto ao uso da referida marca. São as chamadas "apostilas", que consistem em limitações ao direito de proteção concedido ao titular do registro da marca.

Quando a marca concedida não possui alta distintividade, ou é composta por expressão comum para os produtos ou serviços em que foi registrada, o INPI usualmente estabelece que determinada expressão não goza de direito de uso exclusivo se considerada separadamente. A expressão é protegida somente se utilizada em conjunto com as demais que compõem a marca. Ou seja, as palavras isoladas não são protegidas; qualquer outra pessoa que queira usar ou até mesmo registrar uma das palavras reivindicadas no registro anterior esta livre para tanto e o titular do registro não a pode impedir de fazê-lo. Mas caso essa terceira pessoa use ou tente registrar marca não apenas com uma das palavras que compõem a marca anterior, e sim com a combinação das palavras registradas pelo titular anterior, aí sim a terceira pessoa pode ser impedida de fazê-lo.

Como ensinado anteriormente, uma vez realizada a busca prévia e não encontrados pedidos de registro ou registros de marcas impeditivos ao registro da marca em questão, o próximo passo é o depósito do pedido de registro.

O procedimento se baseia na Lei de Propriedade Industrial (LPI) e no Manual do Usuário editado pelo INPI, o qual pode ser obtido no website do INPI.

O pedido[148] deve se referir a um único sinal distintivo e a uma única classe, e indicar a especificação dos produtos ou serviços conforme classificação estabelecida pela Classificação Internacional de Produtos e Serviços. Deve conter, ainda:

(i) Requerimento devidamente preenchido pelo usuário contendo informações tais como dados do titular, nome da marca, apresentação (*i.e.*, nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), logotipo, se aplicável, dados da guia de recolhimento de taxa aplicável, assinatura do procurador, dentre outras;

(ii) Procuração, no caso de o titular não requerer pessoalmente;

(iii) Contrato Social do titular, para fins de comprovação de compatibilidade entre o objeto social e os produtos ou serviços indicados no requerimento;

(iv) Documentação específica para cada tipo de marca (*i.e.*, etiquetas, quando se tratar de marca mista, figurativa ou tridimensional); e

(v) Comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Uma vez protocolado o pedido de registro no INPI, é feito um exame formal a fim de verificar: (i) o correto preenchimento do requerimento, (ii) a apresentação de todos documentos necessários à instrução do pedido, quais sejam, etiqueta com o logotipo, em caso de marca de natureza mista, figurativa ou tridimensional, e comprovante de recolhimento de retribuição correspondente ao depósito, e (iii) a apresentação dos documentos complementares, como procuração, contrato social, dentre outros.

Passado o exame preliminar formal, o pedido de registro recebe um número de identificação do seu processo e a data de apresentação do pedido é considerada sua data de depósito oficial. Tal data é fundamental para fins de prioridade de depósito, já que, em regra, aquele que depositou primeiro o pedido de registro terá direito ao seu registro.

[148] Ver artigos 155 a 157 da Lei 9.279/96.

Caso no exame preliminar formal se verifique o não cumprimento dos requisitos acima, serão formuladas exigências a serem cumpridas pelo requerente em até cinco dias a contar do recebimento da documentação protocolada anteriormente. Não cumpridas as exigências, o pedido é desconsiderado, como se não houvesse existido. Do contrário, o pedido é preliminarmente aceito e publicado na RPI, para conhecimento de terceiros e, querendo, apresentação de manifestações contrárias ao registro da marca, tema este que será tratado adiante.

O exame de mérito do pedido de registro ocorre após o transcorrer do prazo para apresentação de oposição por terceiros — 60 dias a contar da publicação do pedido de registro na RPI — tendo ou não havido apresentação de oposição.[149]

Preliminarmente, os examinadores do INPI procedem à busca de anterioridade, que consiste na verificação da existência ou não de pedido de registro ou de registro idêntico ou semelhante, depositado ou registrado anteriormente; análise dos documentos apresentados junto ao pedido de registro e eventuais oposições de terceiros.

Durante o exame, pode ser formulada exigência que deve ser cumprida pelo requerente no prazo de 60 dias a contar de sua publicação na RPI.[150]

Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, não cabendo recurso contra essa decisão. No entanto, se ao menos respondida, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, há prosseguimento ao exame.[151]

O examinador analisa o pedido de registro levando em consideração a existência ou não de oposição, ainda que sua apresentação não deva obrigatoriamente vincular a decisão no processo.

Outro ponto considerado pelo examinador é a incidência ou não das hipóteses previstas nos artigos 124, 125, 126 e 129, parágrafo primeiro, da LPI, quais sejam: (i) sinais não registráveis, (ii) marca de alto renome, (iii) marca notoriamente conhecida, e (iv) primeiro uso de boa fé.

Terminada a análise, o INPI publica ou: (i) o sobrestamento do exame do pedido de registro mais recente até publicação da decisão final do pedido de registro anterior, caso exista marca depositada anteriormente, apontada como impeditiva na busca de anterioridade; ou (ii) o deferimento do pedido de registro, momento em que o requerente deve efetuar o pagamento das taxas finais para expedição do certificado de registro da marca e proteção ao primeiro decênio; ou (iii) o indeferimento do pedido de registro, apontando o dispositivo legal que fundamentou sua decisão.

Da decisão que indefere o pedido de registro cabe recurso no prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão, o qual é recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

[149] Art. 158, da Lei 9.279/96.

[150] Art. 159, *caput*, da Lei 9.279/96.

[151] Art. 159, parágrafos primeiro e segundo, da Lei 9.279/96.

Os interessados na decisão do pedido de registro são intimados a, em querendo, oferecerem contra-razões ao recurso. Uma vez publicada a decisão do recurso, mantendo o indeferimento ou reformando a decisão de forma a deferir o pedido de registro, encerra-se a esfera administrativa, cabendo discussão da questão apenas no Poder Judiciário.

Caso, contudo, tenha havido oposição por parte de terceiro interessado, o depositante do pedido de registro tem a faculdade de se manifestar no prazo de 60 dias. Vale destacar que a não apresentação de manifestação sobre oposição não configura revelia, muito menos significa que as alegações feitas pela opoente são verdadeiras. Decorrido o prazo para manifestação do oposto, o técnico do INPI examina o pedido de registro.

Supondo-se que o pedido de registro seja deferido e a marca registrada eventualmente gere possibilidade de confusão com outra já registrada, o titular desta última tem a faculdade de ingressar com um processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo seja declarado nulo o registro da marca recém concedida.

O PAN, que tem fundamento no artigo 168 da LPI, pode ser instaurado por qualquer pessoa física ou jurídica, com legítimo interesse, inclusive pelo INPI *ex officio*, ou seja, por iniciativa própria do INPI, sem haver necessidade que alguém o provoque, a fim de rever seu ato concessório de registro.

O prazo para interposição do PAN é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da concessão do registro, sendo certo que o titular do registro da marca objeto do PAN pode apresentar contestação em até 60 dias a contar da publicação do PAN na RPI.

Superada esta fase, o PAN é examinado e decidido pelo Presidente do INPI, o qual tem a prerrogativa de formular exigências durante o exame, as quais deverão ser cumpridas em 60 dias a contar da publicação. A decisão final pode determinar a manutenção do registro ou declarar sua nulidade, que pode ser parcial ou total.

Importante ressaltar que não é cabível qualquer recurso contra a decisão proferida no PAN, encerrando-se, portanto, a instância administrativa. Dessa forma, instauração do PAN é o último remédio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder Judiciário.

A decisão do PAN tem efeitos retroativos, alcançando todos os atos que desencadearam a concessão do título, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados pelo exercício de um direito considerado ilegítimo.

1.7. Procedimentos judiciais

Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judiciário para se obter a nulidade de um registro de marca.

De acordo com o art. 174 da LPI, a ação para declarar a nulidade do registro prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro da marca.

A ação de nulidade, segundo o art. 175, *caput*, da LPI, deve ser obrigatoriamente ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor da ação, deve necessariamente intervir no feito, além de, após transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI ficar obrigado a publicar uma anotação no processo da marca em questão, para ciência de terceiros.[152]

Tal ação de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.[153]

Quanto a danos causados a marcas registradas, independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.[154] Conforme redação do art. 208 da LPI, a "indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido."

E ainda "fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos..." na LPI "... tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio."[155]

Ademais, nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz da causa pode determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas etc. que contenham a marca falsificada ou imitada.[156]

Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critérios[157] para cálculo referente a violação de marca registrada. Dentre os três critérios a seguir, o mais favorável ao prejudicado é o que deve prevalecer:

> *"I — os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou*
>
> *II — os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou*
>
> *III — a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem."*

Por último, conforme redação do art. 225 da LPI, a ação para reparação de dano causado a marca registrada prescreve em 05 (cinco) anos.

[152] Parágrafo segundo do art. 175, da Lei 9.279/96.

[153] Art. 173 e seu parágrafo único, da Lei 9.279/96.

[154] Art. 207, da Lei 9.279/96.

[155] Art. 209, da Lei 9.279/96.

[156] Art. 209, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96.

[157] Art. 210, da Lei 9.279/96.

1.8. Não são marcas: Indicações geográficas

A indicação geográfica é um termo geral que engloba dois tipos específicos de proteção do uso de determinado nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território enquanto associado a um produto ou serviço: (a) a indicação de procedência; e a (b) denominação de origem.

A matéria está prevista pelo acordo TRIPS em seus artigos 22, 23 e 24 e foi recepcionada pela legislação brasileira no Código de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) em seus artigos 176 a 182.

Segundo a definição legal do artigo 177 do CPI, "considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço". Já a denominação de origem, disciplinada no artigo 178 do CPI é "o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos."

A denominação de origem e a indicação de procedência não se confundem. Na indicação de procedência o requisito principal é que o local tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de produto ou serviço. Protege-se o nome geográfico que conquistou "fama" ou que ganhou certa reputação, sendo este o fator diferencial. Já na indicação de origem o fator relevante para sua configuração é que a qualidade ou as características específicas do produto ou serviço se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico incluídos fatores naturais (como p.ex. a quantidade de sol a que as uvas são expostas ao longo do ano) ou fatores humanos (como p. ex. pelo emprego de determinada técnica na fabricação do produto ou na prestação do serviço). A interpretação que se tem feito da última parte do artigo sobre denominações de origem é que os fatores sejam humanos ou naturais e não humanos e naturais.

Saindo da abstração legal para a realidade, analisaremos alguns exemplos que ajudarão na compreensão do tema: (a) champanhe (b) cachaça; (c) Vale dos Vinhedos; (d) conhaque.

Champanhe

O nome "champanhe", constitui uma denominação de origem, ou uma Appellation d'Origine Contrôlée, como chamam os franceses, concedida ao vinho espumante produzido na região de Champagne localizada no norte da França, através do método champenoise. Como requer o artigo 177 do

CPI, resta atendido tanto o requisito da referência ao local de origem como a qualidade ou características do meio geográfico gerados por fatores naturais e humanos [ver regulamento INPI e adensar]. Antes do atual CPI, o ordenamento jurídico brasileiro não previa a proteção das denominações de origem, mas tão somente das indicações de procedência. Este fato que levou o STF a decidir a favor do uso do nome "champanhe" para designar vinhos espumantes, ainda que estes não tivessem sido produzidos na região francesa de nome semelhante, ou que não atendessem a determinado método de produção. O entendimento da corte foi que o requisito predominante neste caso seria a qualidade inerente ao produto e não a referência ao local. Com o novo código, essa interpretação obviamente caiu por terra e vinhos espumantes produzidos fora da região de Champagne ou que não atendam aos requisitos de qualidade específicos não podem ser assim designados.

Vale dos Vinhedos

O Vale dos Vinhedos é uma conhecida área de produção de vinhos localizada na Serra Gaúcha entre os municípios de Garibaldi, Bento Gonçalvez e Monte Belo do Sul. Diferentemente do exemplo anterior, nesta modalidade de indicação geográfica (indicação de procedência) o requisito principal não é a qualidade ou o método de produção do vinho, mas o fato daquela área específica ser reconhecida como fabricante deste tipo de produto. O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação de procedência reconhecida pelo INPI no Brasil.

Conhaque

O Conhaque é uma bebida destilada originária da região de Cognac na França. Apesar de preencher a maioria dos requisitos para configurar uma indicação geográfica, o nome Conhaque não foi reconhecido como tal. Isto se deve à exceção prevista no artigo 180 do CPI que estabelece que "quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica".

Cachaça

O caso da cachaça é peculiar. Diferentemente de outras indicações geográficas brasileiras, ela foi reconhecida como tal pelo decreto 4.062 de 2001. Apesar de ser indicação geográfica por força do decreto, o nome cachaça não é um nome geográfico. O seu enquadramento como tal justifica-se pois o

TRIPS em seu artigo 22 permite que o país membro proteja determinada indicação de produto como originário de seu território. Para Marcos Gonçalves, o TRIPS permite a proteção de um produto que tenha adquirido conotação geográfica, independentemente de ser um nome geográfico: "O termo cachaça, embora não sendo nome geográfico, obteve conotação geográfica passando a ser vinculado à área do território brasileiro". O mesmo aconteceu com a tequila no México.

Indicação geográfica e marca

Não se deve confundir indicação geográfica com marca. Enquanto esta é um signo distintivo destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa, a indicação geográfica indica que determinados produtos ou serviços são procedentes de determinada região e/ou atendem a determinados padrões de qualidade, sem individualizá-los subjetivamente. Enquanto um fabricante pode se opor à utilização de sua marca por qualquer pessoa, o mesmo não ocorre entre fabricantes de uma mesma área geográfica em relação à indicação geográfica, se os requisitos legais forem atendidos. Dessa forma, seria possível que duas empresas de queijo do Estado de Rondônia utilizassem a mesma indicação geográfica "queijo de Rondônia". Se uma delas registrasse a marca "Queijos Rondônia", a outra não poderia se utilizar desta marca, mas nada a obstaria a continuar a utilizar a indicação geográfica. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, não há uma "exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza."

Existem hipóteses em que nomes geográficos podem ser utilizados como marca. Segundo o art. 181 do CPI, "o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência". Exemplos disso, são a marcas "Macarrão Tocantins", "Araguari Biscoitos Maria" e "Água Mineral Natural Lindóia".

Registro

O registro das indicações geográficas no Brasil é feito pelo INPI e tem suas regras disciplinadas pela resolução do INPI n° 75/00. Esta resolução estabelece no parágrafo único de seu artigo 1° que "o registro referido no "caput" é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas".O registro tem caráter declaratório e não constitutivo. Ele reconhece uma situação de fato previamente existente.

Até hoje duas indicações geográficas brasileiras foram concedidas: Vale dos Vinhedos e Café do Cerrado. Além destas regiões, também estão sob análise no Brasil o reconhecimento de nomes geográficos da carne dos pampas, o de doces artesanais de Pelotas, entre outros. A lista abaixo mostra os pedidos de indicação geográfica feitos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Os marcados em amarelo foram efetivamente concedidos.

AULA 12. NOMES DE DOMÍNIO

SUMÁRIO

1. Surgimento e função dos nomes de domínio. 2. Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas. 3. A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI. 4. Questões práticas sobre as decisões da OMPI

LEITURA OBRIGATÓRIA

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Disponível em http://www.icann.org/pt/help/dndr/udrp/policy

Rules for Uniform Domain Dispute Resolution policy. isponível em http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules

VÍDEOS

Melih Bilgil. History of the Internet. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4

Aaron Titus. How the Internet Works in 5 minutes. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7_LPdttKXPc

Centr. How the DNS works. Disponível e
https://www.youtube.com/watch?v=_Y-8e98d-pY

1. ROTEIRO DE AULA

1.1. Surgimento e função dos nomes de domínio

A Internet é uma rede de computadores interligados entre si. Para que a comunicação entre cada um dos inúmeros computadores ligados na rede aconteça, é preciso que um computador seja capaz de encontrar o outro.

Desde o final da década de 60, um grupo denominado "Força Tarefa de Engenharia da Internet" *(Internet Engineering Task Force*) foi criado para propor soluções sobre como resolver esse obstáculo. A solução proposta por esse

grupo deu-se por meio da criação de um *standard*, isto é, um padrão que permitisse a todos os computadores conectados falarem a mesma língua e encontrarem uns aos outros no ambiente da rede.

Esse *standard* levou à estruturação do sistema de nomes de domínios e de números IP — de *Internet Protocol* —, que, em última análise, foi o elemento fundamental para o surgimento da Internet. Para encontrar uma determinada página na Internet, é preciso digitar um endereço eletrônico no programa de navegação. A digitação desse endereço permite ao programa de navegação encontrar o número no qual a página procurada está armazenada. Esse procedimento acontece de modo automático, sem que o usuário sequer perceba a operação. Porém, isso nem sempre foi assim...

Antes do uso dos nomes de domínio — tais como *www.fgv.br* —, apenas números eram utilizados. Por meio desses números, um computador encontrava outro na rede. Esses números têm uma forma parecida com 200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117. Eles desempenham a mesma função que os nomes de domínio, qual seja, permitir que um computador encontre outro na rede.

Por motivos óbvios, os nomes de domínio surgiram como um mecanismo para facilitar a memorização e a utilização dos endereços na Internet, já que é muito mais fácil lembrar e utilizar um endereço como *www.msn.com* do que digitar um número como 207.68.176.250.

Os conflitos sobre nomes de domínio começaram a surgir a partir do fato de que *só pode existir um único nome para cada endereço numérico* — ou grupo de endereços numéricos — que se pretende acessar.

Conseqüentemente, duas pessoas interessadas em registrar o mesmo nome para permitir que usuários da Internet possam lhes visitar as páginas na rede poderão entrar em uma potencial disputa — ou o nome levará à página de uma pessoa ou levará à página da outra.[158]

1.2. Conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas

O registro de nomes de domínio que refletem, de forma direita ou indireta, marcas detidas por terceiros tornou-se conduta reiterada na Internet, angariando as atenções dos especialistas em propriedade industrial.

Essa situação foi proporcionada pelo sistema adotado para o registro de nomes de domínio concernente na política do "*first come, first served*". Ou seja, quem primeiro apresentar o requerimento para registro do nome de domínio será, salvo algumas exceções, o seu titular.

O cenário de conflito se tornou realidade com uma série de registros realizados por pessoas que nenhuma relação possuíam com determinada marca, muitas vezes já registrada no INPI. Diversas decisões foram proferidas sobre

[158] Por exemplo, alguém que queira registrar o nome de domínio *idiota.com.br* para referir-se ao endereço de sua página na Internet terá de negociar com o usuário *Daniel Carvalho Campiello*, que registrou esse domínio no dia 17 de setembro de 2002.

o assunto. No caso abaixo, por exemplo, uma empresa foi impedida de utilizar o nome de domínio "ignoticias.com.br" por conta de ação movida pela Internet Group do Brasil Ltda, titular de diversas marcas registradas que possuem como sinal característico à expressão "IG":

> *"Concorrência desleal. Internet. Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação do uso de nome de domínio na Internet. Confronto entre nome de domínio registrado na FAPESP — Fundação de Amparo `a Pesquisa do Estado de São Paulo e, de outro lado, outros nomes de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de industria e comércio depositadas no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo e característico a expressão "IG". Pedido de liminar especifica prevista na Lei n. 9.279/96, artigo 209, parágrafo 1. (Lei da Propriedade Industrial), objetivando a abstenção de uso do nome de domínio "IGNOTICIAS" pela ré até o julgamento da apelação, deferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Sentença de procedência do pedido, determinando, após o trânsito em julgado, expedição de oficio `a FAPESP para cancelamento do registro do nome de domínio "IGNOTICIAS.COM.BR". Interposição de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Caracterização de concorrência desleal passível de prejudicar a reputação ou os negócios da autora, pelo estabelecimento de confusão entre produtos e serviços. Caráter meramente declaratório e sem efeito vinculativo para terceiros do registro na FAPESP. Limites ao exercício da livre concorrência. Direito do titular da marca ou seu depositante de zelar pela respectiva integridade material ou reputação. Improvimento do apelo."*[159]

Acrescente-se a esse panorama a restrita aplicação do princípio da especialidade no que se refere aos nomes de domínio.[160] No campo do direito de marca, a colidência entre marcas é de certa forma reduzida pela existência de diversas classes, para as quais se solicita o registro.

No caso dos nomes de domínio, o número de domínios de primeiro nível (".com", ".org", ".edu", etc), que especializam a atividade a ser desenvolvida no endereço eletrônico, é mais reduzido.[161] Sendo assim, tem-se buscado ampliar a quantidade de domínios de primeiro nível para registro a nível internacional como forma de apaziguar essa difícil coexistência.

Visando ao deslinde do referido impasse, a ICANN — *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, entidade responsável pelo desenvolvimento de uma gestão internacional para os nomes de domínio, com o auxílio da OMPI, desenvolveu uma Política Uniforme a ser aplicada pelas entidades encarregadas de registrar nomes de domínio, prevendo uma forma alternativa de resolução de conflitos emergentes desse registro.

[159] Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro — Apelação Cível nº 2002.001.20279, julgada em 19/08/2003.

[160] André Lucas e outros. *Droit de l´Informatique et de Internet*. Paris, PUF, 2001, p. 407.

[161] Basta verificar o número de atividades que poderiam ser incluídas sob a rubrica ".com".

1.3. A resolução dos conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI

Aprovada pela ICANN em 24.10.1999, a Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — UDRP*) disponibiliza aos legítimos titulares do direito de marca um procedimento administrativo para a resolução de conflitos derivados do registro e uso indevido de nome de domínio que corresponda à sua marca.

A referida Política se aplica aos nomes de domínio: (i) terminados com os domínios de primeiro nível como ".com", ".net", ".org"; (ii) terminados com os novos domínios de primeiro nível, tais como ".biz", ".info", ".name", etc; e (iii) terminados com os *country codes top level domains* (ccTLDs) dos países que tenham voluntariamente adotado a Política.[162]

Na mesma data foi aprovado o Regulamento da Política Uniforme de Solução de Controvérsias em matéria de Nomes de Domínio (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), estabelecendo as regras procedimentais a serem adotadas para a resolução dos conflitos. Convencionou-se que o procedimento administrativo seria gerido por entidades credenciadas pela ICANN, dentre as quais se destaca a OMPI.

Tendo colaborado na redação da Política e do Regulamento, a OMPI, através do seu Centro de Arbitragem e Mediação, estabeleceu-se como a principal entidade a disponibilizar um procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marcas e nomes de domínio.

O procedimento administrativo para a resolução de conflitos entre marca e nome de domínio na OMPI possui cinco etapas a serem cumpridas, de acordo com a regulamentação vigente.

Inicialmente, o Requerimento (*Complaint*) da parte lesada em seu direito de marca deve ser submetido ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI. O envio do instrumento poderá ser realizado através de correio eletrônico, devendo ser igualmente encaminhada uma via original e quatro cópias por meio não eletrônico.

O Requerimento, de acordo com o item 4 (a) da Política, deverá demonstrar que: (i) o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio; e (iii) o Demandado registrou e utiliza o nome de domínio com má-fé.

De acordo com o item 4 (b) da Política, determinadas circunstâncias poderão ser apontadas pelo Demandante no sentido de se comprovar a má-fé existente no registro e utilização do nome de domínio, tais como: (i) o intuito de aluguel ou revenda para o titular da marca refletida pelo nome de domínio; (ii) o intuito de impedir que o legítimo titular da marca possa explorá-la

[162] A Política, uma vez incorporada voluntariamente por um País, passa a constar do contrato celebrado entre a entidade responsável pelo registro de nome de domínio e o requerente do registro. O Brasil ainda não adotou a Política, razão pela qual os nomes de domínio terminados com o ccTLD ".br" não podem se valer desse método alternativo de resolução de conflitos.

plenamente na Internet, não sendo o Demandado da mesma área de atuação do Demandante; (iii) o intuito de obstar os negócios de um competidor; e (iv) o intuito de obter lucro, valendo-se da clientela alheia, através de semelhança/confusão com marca de terceiro.

Em seguida, atestando a conformidade do Requerimento às normas pertinentes, será enviada notificação ao Demandado, solicitando que o mesmo apresente a sua Resposta (*Response*) em 20 (vinte) dias, de acordo com o item 5 (a) do Regulamento.

Na elaboração da Resposta, o item 4 (c) da Política estabelece as seguintes situações que poderão ser provadas pelo Demandado como forma de elidir a alegação de má-fé no registro e utilização do nome de domínio: (i) antes de qualquer notificação relativa ao procedimento administrativo o Demandado já utilizava, ou se preparava para utilizar, o nome de domínio para realizar a oferta de bens ou a prestação de serviços em boa-fé; (ii) o Demandado é usualmente conhecido pelo nome de domínio, mesmo na ausência de direito de marca; e (iii) o Demandado explora o nome de domínio de forma não comercial, sem intenção de lucrar às custas de clientela alheia.

Caso não seja possível submeter a Resposta no prazo assinalado pelo Centro, pode o Demandado solicitar dilação de prazo, apresentando razões para esse pedido. O acolhimento é de inteira discricionariedade por parte do Centro. No caso *Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — Embratel vs. Gustavo Teles*, o Centro negou a prorrogação de prazo[163], ao contrário do que ocorreu no caso *Unibanco — União de Bancos Brasileiros S.A. vs. Vendo Domain Sale*, no qual o Demandado alegou estar em viagem quando do envio das notificações, apresentando como prova uma passagem aérea.[164]

Caso o Demandado não apresente qualquer Resposta, o Centro declarará a sua revelia, constituindo em seguida o Painel, que poderá realizar as inferências que julgar pertinentes relativamente à revelia do Demandado, consoante a prescrição do item 14(b) do Regulamento.[165]

Recebendo ou não a Resposta, o Centro formará o Painel Administrativo que proferirá a decisão sobre a controvérsia. O Painel Administrativo é composto por um ou três membros independentes e imparciais apontados pelo Centro. A opção entre um ou três membros cabe às partes.

Os membros do Painel Administrativo são escolhidos dentre os nomes constantes de uma lista do Centro, sendo pessoas selecionadas com base em sua notória reputação ilibada, imparcialidade, e experiência no campo da propriedade intelectual internacional e comércio eletrônico. Constam da lista mais de 250 nomes, provenientes de mais de 42 países.

A decisão do Painel Administrativo, caso favorável ao Demandante, poderá determinar a transferência do nome de domínio em disputa para o mesmo. A maior parte das decisões proferidas pelo Centro costumam a ser nesse sentido.[166]

[163] Caso nº D2000-0155, decidido em 29.05.2000. O nome de domínio em questão era "embratel.net".

[164] Caso nº D2000-0671, decidido em 31.08.2000. O nome de domínio em questão era "unibanco.com".

[165] Nesse sentido, vide, dentre outros, o caso *Lancôme Parfums et Beauté & Cie vs. Lili* (Caso nº D2001-0724), envolvendo o nome de domínio "lancomeparis.com".

[166] Cf. *Domain Name Dispute Resolution Service 2001*, disponível na página www.wipo.org..

O conteúdo das decisões do Painel, além de determinar a transferência do nome de domínio, poderá ordenar o seu cancelamento ou, caso a disputa transcende o escopo da Política, pronunciar-se pela impossibilidade de se chegar a uma conclusão nos estreitos limites do procedimento administrativo.

Uma vez tendo sido proferida a decisão, o Centro notificará as partes envolvidas do seu conteúdo. Em sendo a decisão favorável ao Demandante, caso o Demandado não ingresse em Juízo nos 10 (dez) dias posteriores ao recebimento da notificação, deverá a entidade responsável pelo registro implementar a decisão do Painel, transferindo ou cancelando o nome de domínio.

Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de grande parte da doutrina nacional e estrangeira denominar o procedimento administrativo na OMPI aqui enfocado de "arbitragem", a referida denominação merece reparos. Segundo aponta José Carlos Erdozain, a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário visando rever a decisão proferida pelo Painel Administrativo impede a perfeita caracterização de um procedimento arbitral.[167]

O procedimento dura entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do Requerimento do Demandante e os custos variam de US 1.500 (mil e quinhentos dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 1 (um) até 5 (cinco) nomes de domínio, sendo o Painel que decidirá o caso composto por apenas 1 (um) membro até US 4.000 (quatro mil dólares) para a resolução de conflito envolvendo de 6 (seis) até 10 (dez) nomes de domínio, sendo o Painel composto por três membros.

1.4. Questões práticas sobre as decisões da OMPI

A OMPI já proferiu um número considerável de decisões sobre conflitos envolvendo nomes de domínio, sendo hoje, indiscutivelmente, a entidade credenciada pela ICANN que mais recebe Requerimentos para análise de tais litígios.

Sendo assim, diversos pontos polêmicos relativamente à interpretação da Política e seus Regulamentos foram enfrentados pelos árbitros em diversas decisões, propiciando o desenvolvimento de uma jurisprudência ativa e em constante revisão.

Para lograr a transferência do nome de domínio para si, como visto, deve o Demandante provar três situações: (i) que o nome de domínio é idêntico ou semelhante à marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confusão com relação a terceiros; (ii) que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo relativamente ao nome de domínio; (iii) que o registro e a utilização do nome de domínio pelo Demandado estão eivados de má-fé.

[167] José Carlos Erdozain. *Derechos de Autor y Propiedad Intelectual en Internet*. Madrid, Tecnos, 2002; p. 178.

Cumpre observar que o Demandante deverá provar todas as três situações, dado que, conforme asseverou o Painel Administrativo no caso *Rapido TV Limited vs Jan Duffy-King*, a Política visa coibir o registro indevido de nomes de domínio, somente afastando o princípio "qui prior est tempore, potior est jure" quando exista uma clara e incontestável violação do direito de marca de terceiro.[168]

Em seguida passa-se a explorar algumas particularidades de cada situação a ser provada pelo Demandante, com base na jurisprudência do Centro.

(a) Identidade ou Semelhança

Para se provar a identidade ou a semelhança do nome de domínio registrado relativamente à marca detida pelo Demandante, cumpre ao mesmo comprovar em primeiro lugar que possui direitos legítimos sobre a marca que reputa lesionada pelo nome de domínio.

Superada essa primeira avaliação, cumprirá ao Demandante demonstrar que a marca e o nome de domínio são idênticos ou semelhantes, sendo possível causar confusão a terceiros.

Nesse sentido já se decidiu que o acréscimo de termos genéricos ao nome que consubstancia a marca em nada afasta a possibilidade de caracterização da identidade ou semelhança. No caso *Nike, Inc vs. Farrukh Zia*, decidiu o árbitro Thomas Halket que os nomes de domínio "enike.com" e "e-nike.com" deveriam ser transferidos para a empresa multinacional de materiais esportivos, dado que o acréscimo da letra "e" apenas caracteriza a versão eletrônica ou veiculada através da Internet de algum produto. Rebateu ainda o árbitro o singelo argumento do Demandado que alegava não serem os domínios idênticos ou semelhantes à marca "nike", por possuírem cinco ou seis caracteres, enquanto a marca possuía apenas quatro.[169]

Da mesma forma, o simples acréscimo de informações geográficas à marca não descaracteriza a identidade ou semelhança. O assunto foi largamente debatido no caso *Dell Computer Corporation vs. MTO C.A. e Diabetes Education Long Life*, envolvendo o registro de diversos nomes de domínio como "dellbrasil", "delljapan", "dellkuwait" e outros oitenta nomes de domínio, apresentando variações geográficas sobre a marca do Demandante.[170]

Muito comum nos casos decididos pelo Centro é a utilização indevida por parte de terceiros da marca em seu plural, valendo-se da adição de uma letra "s" ao final da marca. Conforme relatado no caso *InfoSpace.com, Inc vs. Registrar Administrator Lew Blanck*, o simples acréscimo da letra "s" também não obsta a prova da identidade ou semelhança.[171]

Na mesma direção, a redução de caracteres também não afasta a possibilidade de enquadramento no requisito relativo à identidade ou semelhança

[168] Caso nº D2000-0449, decidido em 17.08.2000. O nome de domínio em questão era "eurotrash.com"

[169] Caso nº D2000-0167, decidido em 27.04.2000.

[170] Caso nº D2002-0363, decidido em 05.07.2002. Um outro argumento que foi debatido no caso refere-se ao fato de possuir o Demandado uma fundação denominada *Diabetes Education Long Life,* cuja abreviação corresponde à marca da Demandante.

[171] Caso nº D2000-0069, decidido em 03.04.2000. O nome de domínio em questão era "infospaces.com".

entre a marca e o nome de domínio. Tome-se o exemplo do caso *Société du Figaro vs. Tropic Telecom*, onde a Demandada registrou o nome de domínio "figaromagazine.com", apenas retirando a expressão "le", que caracteriza a publicação francesa "Le Figaro Magazine".[172]

Em situação semelhante, o árbitro Pierre Kobel, ao decidir o caso *Marie Claire Album S.A. vs. Buy This Domain*, apontou que no registro por parte do Demandado do domínio "marieclairemagazine.com", a adição do termo "magazine" apenas enfatiza a semelhança entre a marca e o nome de domínio, incrementando a possibilidade de confusão, pois retrata justamente o gênero do produto desenvolvido pelo Demandante.[173]

Em outro caso no qual a questão da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio obteve destaque foi o relacionado com os nomes de domínio "mtvalbums.com" e "mtvcharts.com". Nesse caso, assim como no da empresa Dell acima referido, o Demandado alegou ao Painel Administrativo que o nome de domínio refletia a denominação de uma pessoa jurídica de sua propriedade (*Mega Top Video Albums*).[174]

O Painel decidiu pela semelhança entre a marca e o nome de domínio[175], transferindo o último para o Demandante após analisar os outros dois requisitos do item 4(a) da Política, sob o fundamento de que a constituição da empresa *Mega Top Vídeo Albums* se deu logo após o recebimento de uma notificação extra-judicial endereçada pelo Demandante ao Demandado, denotando má-fé.

É imperioso, como já se ressaltou, que o Demandante faça em primeiro lugar prova de sua titularidade sobre a marca lesionada. Nessa direção, o Painel decidiu pela improcedência do Requerimento apresentado no caso *Multi Thématiques vs. Matthew C. Harper*, sob o fundamento de que o Demandante não possuía ainda o registro do nome "Luxury Channel", com o qual identificava o seu *website*.

(b) Direito ou Legítimo Interesse

Além da identidade ou semelhança entre marca e nome de domínio, cumpre ao Demandante provar que o Demandado não possui qualquer direito ou interesse legítimo sobre a expressão refletida no nome de domínio.

Sendo assim, já se decidiu no caso *Barney´s, Inc. vs BNY Bulletin Board* que o simples registro do nome de domínio não confere por si só o direito ou legítimo interesse sobre o mesmo.[176]

É importante demonstrar que o Demandado não possui qualquer relação com o Demandante, legítimo proprietário da marca refletida no nome de domínio. Caso as partes tenham celebrado qualquer espécie de contrato no passado, faz-se necessário elucidar a relação atual entre as partes, de forma a evidenciar o término da relação contratual.

[172] Caso nº D2000-1389, decidido em 22.12.2000.

[173] Caso nº D2002-0677, decidido em 04.09.2002.

[174] *Viacom International, Inc. vs. MTVALBUMS — Mega Top Vídeo Albums e Peter Mladshi*. Caso nº D2002-0196, decidido em 16.04.2002.

[175] Baseou-se o Painel no fato de que a Demandante, além de promover internacionalmente a marca "mtv", produz obras musicais (albums) com a marca e possui em seu *site* ("mtv.com") uma seção denominada "MTV Charts".

[176] Caso nº D2000-0059, decidido em 02.04.2000. O nome de domínio em questão era "barneysnewyork.com".

Assim, observe-se que a decisão proferida no caso *Nike, Inc vs Granger and Associates*, o qual envolvia o nome de domínio "niketown.com", registrado pelo Demandado quando prestava serviços de consultoria de marketing para o Demandante. Tendo o contrato sido rescindido, o Demandado não transferiu o nome para o Demandante, dando ensejo ao Requerimento apresentado ao Centro.[177]

Um aspecto bastante debatido relativamente à existência de direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o nome de domínio é a possibilidade de registro e exploração do domínio que reflete determinada marca com o intuito de se criticar os produtos ou serviços que a identificam.

No caso *Metro de Madrid, S.A. vs. Ignácio Allende Fernández*, alegou o Demandante ter registrado o nome de domínio "metromadrid.com" para veicular críticas ao serviço prestado pela Demandante, empresa concessionária que opera o metrô da cidade de Madrid.

Entendeu o painel que ao se afirmar que o Demandado não possuía quaisquer direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio não se estaria negando o seu direito constitucional à liberdade de expressão, tendo em vista que não havia motivo para que as críticas fossem realizadas justamente através de nome de domínio que reflete diretamente o nome empresarial do Demandante.[178]

Enfocando-se a mesma questão jurídica, mas sobre pressupostos fáticos diametralmente opostos, já decidiu o Painel Administrativo no caso *Nintendo of America, Inc. vs. Alex Jones* que tendo o Demandado registrado o nome de domínio para desenvolver um fã-clube relativo aos produtos do Demandante, também não se tem presente qualquer direito ou interesse legítimo do Demandado sobre o domínio.[179]

O cerne da questão, seja na elaboração de *website* para criticar ou elogiar, não está no conteúdo da página eletrônica a ser desenvolvida, mas sim no fato de que o registro do nome de domínio que reflete a marca de terceiro impede que o mesmo determine como a sua marca e produtos relacionados vão ser utilizados na Internet.

Consoante a decisão do caso acima indicado, muito embora tenha o Demandado todo o direito de incentivar a divulgação dos produtos do Demandante, esse simples fato não gera qualquer direito ou interesse legítimo sobre o nome de domínio que reflete diretamente marca registrada e explorada pelo Demandante.

(c) Registro e Uso de Má-Fé

A prova do registro e uso de má-fé do nome de domínio é o requisito que mais provoca discussões nas decisões proferidas pelos Painéis, tendo sido os

[177] Caso nº D2000-0108, decidido em 02.05.2000.

[178] Caso nº D2000-0768, decidido em 02.11.2000. O caso narrado apresenta algumas particularidades. Primeiramente o Demandante não havia, à época, registrado a marca refletida no nome de domínio, entendendo o Painel que o nome comercial também deveria ser protegido pelas regras do Procedimento Administrativo para a Resolução de Conflitos relativos à Nomes de Domínio. Posteriormente, em 03.10.2001, com o Segundo Processo de Nomes de Domínio da OMPI, os nomes comerciais, bem como os nomes próprios, também ingressaram formalmente na proteção conferida pelo procedimento aqui comentado. Vale ressaltar ainda que o mesmo Demandado também registrou os nomes de domínio "metrobilbao.com" e "metrobarcelona", tendo sido ordenada a transferência dos nomes de domínio para os legítimos proprietários das marcas em ambos os Painéis instaurados para a resolução dos casos na OMPI (Casos nº D2000-0467 e D2000-0873).

[179] Caso nº D2000-0998, decidido em 17.11.2000. O nome de domínio em questão era "legendofzelda.com". O Demandante não logrou, por fim, ter o domínio transferido pois não demonstrou má-fé do Demandado no registro e utilização do nome de domínio, o qual reflete diretamente o nome de um dos jogos para videogame mais famosos da Demandante.

dispositivos do item 4 (b) e (c) da Política alvos de intenso trabalho interpretativo por parte dos árbitros.

Uma forma bastante usual de se demonstrar a má-fé no registro do nome de domínio é procurar localizar a data em que o domínio foi registrado. No caso *CLT-UFA societe anonyme vs This Domain is for Sale / Sean Gajadhar*, conseguiu-se provar que o registro do nome de domínio "rtlgroup.com" foi realizado dois dias depois do anuncio da fusão de duas grandes empresas de telecomunicações européias, sendo uma delas proprietária da marca RTL, o que enfatizou o intuito inescrupuloso do registro.[180]

No primeiro caso a ser decidido através do procedimento administrativo da OMPI, decidiu o Painel no caso *World Wrestling Federation Entertainment vs Michael Bosman* que o contato por parte do Demandado ao Demandante com o intuito de vender o nome de domínio constitui, por si só, uso de má-fé do mesmo.

A controvérsia sobre a caracterização da má-fé na utilização do nome de domínio surgiu no caso em tela uma vez que o Demandado não desenvolveu um *website* sobre o domínio, mas se entendeu que o contato realizado para a venda do domínio, em valor muito acima daquele despendido com o registro, já é o bastante para caracterizar a utilização de má-fé requerida pela Política.[181]

Em outro caso sempre referido pelas decisões do Centro (*Telstra Corporation Limited vs Nuclear Marshmallows*), decidiu-se que o Demandante deve provar tanto o registro como a utilização de má-fé do nome de domínio. Assim sendo, caso o Demandado não apresente Resposta, não se comunique com o Demandante para venda do domínio, nem desenvolva *website*, ainda assim poder-se-á caracterizar o uso de má-fé do nome de domínio, dependendo das circunstâncias do caso.[182]

No caso mencionado as seguintes circunstâncias concorreram para essa conclusão: (i) a marca do Demandante é bastante conhecida na Austrália e em outros Países; (ii) o Demandado não comprovou qualquer oferta de bens ou prestação de serviços de boa-fé; (iii) o Demandado não tomou qualquer medida para revelar a sua identidade, atuando sob nome empresarial inválido; e (iv) o Demandado informou à entidade responsável pelo registro de nomes de domínio detalhes para contato que se provaram falsos.

Para a constituição de uso de má-fé o simples direcionamento dos usuários que acessam o nome de domínio em discussão para outro *site* pode ser considerado como evidência das intenções do Demandado, conforme se alegou no caso *Nike, Inc vs Circle Group Internet, Inc*, envolvendo o nome de domínio "justdoit.com".[183]

Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no item 10(a) do Regulamento, o Painel pode utilizar a Internet para acessar os nomes de domínio envolvidos na disputa e verificar se um *website* foi desenvolvido ou se o domí-

[180] Caso nº D2000-0801, decidido em 11.10.2000.

[181] Caso nº D99-0001, decidido em 14.01.2000. O nome de domínio em questão era "worldwrestlingfederation.com"

[182] Caso nº D2000-0003, decidido em 18.02.2000. O nome de domínio em questão era "telstra.org".

[183] Caso nº D2002-0544, decidido em 10.09.2002. Nesse caso a Demandante não conseguiu que o domínio lhe fosse transferido pois não demonstrou, segundo a maioria dos árbitros, que o nome de domínio foi registrado com má-fé.

nio está ativo. Esse procedimento foi de extrema importância para compreender os efeitos da revelia no caso *Banco do Brasil vs Sync Technology*,[184] sendo o mesmo expediente utilizado nos casos *TV Globo Ltda. vs Henri Koliver*[185] e *TV Globo Ltda. vs. Burak Akgul*.[186]

Outra circunstância que denota o intuito de má-fé na utilização do nome de domínio consiste na efetuação do registro de forma a trazer para si clientela alheia, em flagrante ato de concorrência desleal. Essa foi a hipótese do caso *Six Continents Hotels vs Damir Kruzicevic*, envolvendo o nome de domínio "holidayinns.com". O Demandado explorava no referido domínio uma página sobre hotéis, justamente o ramo de atividades do Demandante, cuja marca Holiday Inn é conhecida internacionalmente.[187]

Vale esclarecer, por fim, que não poderá o Demandado alegar que somente conseguiu obter o registro de nome de domínio que reflete a marca do Demandante porque esse último foi negligente e não efetuou o registro a tempo. Conforme os termos bem postos pelo panelista argentino Antonio Millé, ao decidir o caso *Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — Embratel vs. Kevin McCarthy*, o Demandante não deve ser obrigado a registrar o nome de domínio que reflita a sua marca em todos os gTLDs e ccTLDs disponíveis para evitar o registro indevido por parte de terceiros.

No caso em tela, entendeu o Painel Administrativo que essa medida jamais poderia encorajar o correto desenvolvimento da Internet, sendo razoável que o Demandante tenha concentrado seus esforços na exploração do nome de domínio "embratel.com.br", reagindo *a posteriori* contra o registro indevido de nomes de domínio que reflitam a sua marca.[188]

[184] Caso nº D2000-0727, decidido em 01.10.2000. O nome de domínio em questão era "bancodobrasil.com".

[185] Caso nº D2001-0460, decidido em 26.07.2001. O nome de domínio em questão era "globofilmes.com".

[186] Caso nº D2000-0353, decidido em 02.06.2000. O nome de domínio em questão era "redeglobo.com".

[187] Caso nº D2002-0674, decidido em 10.09.2002.

[188] Caso nº D2000-0164, decidido em 15.05.2000.

APÊNDICE: SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO

ARTIGOS:

BIDDLE, Peter et allii. The darknet and the future of content distribution. Disponível em: http://msl1.mit.edu/ESD10/docs/darknet5.pdf.

BOYLE, James. "A politics of intellectual property: environmentalism for the net?" *Duke Law Journal*, v. 47, n. 1, p. 87-116.

CARROLL, Michael W. "Creative Commons and the New Intermediaries". *Michigan State Law Review*, v. 2006, p. 45-65. http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=facsch_lawrev

GRASSMUCK, Volker. "Towards a new social contract: free-licensing into the knowledge commons". *Cadernos GPOPAI*, n. 7. GPOPAI/USP: São Paulo, 2010.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha e BARBOSA, Dênis Borges."O GIPI e a governança da propriedade intelectual no Brasil". *Radar*, n. 29, Brasília: IPEA. 2013, p. 19-26. http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/radar/131009_radar29.pdf

FISHER, William. Theories of intellectual property. In: MUNZER, Stephen R. (ed.). *New essays in the legal and political theory of property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p. 168-199. http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/IP/Fisher%20IP%20Theory.pdf

LIVROS:

AFONSO, Otávio. *Direito autoral*: conceitos essenciais. Barueri: Manole, 2009.

ANDERSON, Chris. *The long tail*: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion, 2006.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

BENKLER, Yochai. *The wealth of networks*: how social production transforms markets and freedom. New Haven/London: Yale University Press, 2006.

BOYLE, James. *Shamans, software, and spleens*: the law and the construction of the information society. Cambridge/London: Harvard University Press, 1996.

BRANCO, Sérgio. *O domínio público no direito autoral brasileiro*: uma obra em domínio público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CARBONI, Guilherme. *Função social do direito de autor*. Curitiba: Juruá, 2006.

CHANG, Ha-Joon. *Chutando a escada*: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

CHESBROUGH, Henry. *Open innovation*: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School Press, 2006.

DEERE, Carolyn. *The implementation game*: the TRIPS Agreement and the global politics of intellectual property reform in developing countries. Oxford: Oxford University Press, 2008.

DRAHOS, Peter. *A philosophy of intellectual property*. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1996.

DRAHOS, Peter. *The global governance of knowledge*: patent offices and their clients. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

FISHER, William W. *Promises to keep*: technology, law, and the future of entertainment. Stanford: Stanford University Press, 2004.

HELLER, Michael. *The gridlock economy: how too much ownership wrecks markets, stops innovation and costs lives*. New York: Basic Books, 2008.

HESTERMEYER, Holger. Human rights and the WTO: the case of patents and access to medicines. New York: Oxford University Press, 2007.

HIPPEL, Eric von. *Democratizing innovation*. Cambridge/London: The MIT Press, 2005.

HOMERE, Jean Raymond. "Intellectual property rights can help stimulate the economic development of least developed countries", *in Columbia Journal of Law and Arts*, vol. 27, pp. 277-299, 2003-2004.

KAPCZYNSKI, Amy; KRIKORIAN, Gaëlle. A*ccess to knowledge in the age of intellectual property*. Nova Iorque: Zone Books, 2010.
Disponível em: http://mitpress.mit.edu/books/full_pdfs/Access_to_Knowledge_in_the_Age_of_Intellectual_Property.pdf.

KARAGANIS, Joe (ed.). *Media piracy in emerging economies*. New York: SSRC, 2011. http://piracy.americanassembly.org/the-report/

LANDES, William M. e POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. Cambridge: Bellknap Press, 2003.

LESSIG, Lawrence. Code 2.0.

LIMA, Newton (relator). *A revisão da Lei de Patentes*: inovação em prol da competitividade nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013.

MACHLUP, Fritz. "An economic review of the patent system". *In:* MERGES, Robert P.; GINSBURG, Jane C. *Foundations of intellectual property*. Nova Iorque: Foundation Press, 2004. pp. 51-61.

MERGES, Robert P.; GINSBURG, Jane C. *Foundations of intellectual property*. New York: Foundation Press, 2004.

PATTERSON, Lyman Ray. *Copyright in historical perspective*. Nashville: Vanderbilt University Press, 1968.

PATTERSON, L. Ray e LINDBERG, Stanley W. *The nature of copyright*: a law of users' rights. Athens/London: The University of Georgia Press, 1991.

SELL, Susan K. *Private power, public law*: the globalization of intellectual property rights. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SENFTLEBEN, Martin. *Copyright, limitations, and the Three-Step Test*: an analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law. The Hague: Kluwer Law International, 2004.

SEVILLE, Catherine. *The internationalisation of copyright law*: books, buccaneers and the black flag in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

SHERWOOD, Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*. Trad. Heloísa de Arruda Vilella. São Paulo: Edusp, 1992.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Intelectual*, 3a ed. São Paulo: Manole, 2005.

SOUZA, Allan Rocha de. *A função social dos direitos autorais*. Campos dos Goytacazes: Editora Faculdade de Direito de Campos, 2006.

SPENCE, Michael. *Intellectual Property*. Oxford: Oxford Press, 2007.

UNCTAD e ICTSD. *Resource book on TRIPS and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

FILMES:

Rip: a Remix Manifesto (2009, Canadá, dir. Brett Gaylor)
http://www.imdb.com/title/tt1397511/

Steal This Film, partes I e II (2006, 2007, UK/Alemanha/Suécia, dir. Jamie King)
http://www.imdb.com/title/tt1422757/
http://www.imdb.com/title/tt1422758/

Downloaded (2013, EUA, dir. Alex Winter)
http://www.imdb.com/title/tt2033981/

TPB: AFK, The Pirate Bay: Away from Keyboard (2013, Suécia, dir. Simon Klose)
http://www.imdb.com/title/tt2608732/

Fire in the Blood (2013, Ireland, dir. Dylan Mohan Gray)
http://www.imdb.com/title/tt1787067/

EDUARDO MAGRANI
Pesquisador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (CTS/FGV). Líder de projeto na área de democracia digital. Coordenador da Newsletter internacional "Digital Rights: Latin America and The Caribbean". Legal Project Lead do Creative Commons no Brasil. Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Graduado em Direito pela PUC-Rio, com intercâmbio acadêmico na Universidade de Coimbra (Portugal) e Université Stendhal (Grenoble III - França).

FICHA TÉCNICA

Fundação Getulio Vargas

Carlos Ivan Simonsen Leal
PRESIDENTE

FGV DIREITO RIO

Joaquim Falcão
DIRETOR

Sérgio Guerra
VICE-DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Rodrigo Vianna
VICE-DIRETOR ADMINISTRATIVO

Thiago Bottino do Amaral
COORDENADOR DA GRADUAÇÃO

André Pacheco Teixeira Mendes
COORDENADOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA

Cristina Nacif Alves
COORDENADORA DE ENSINO

Marília Araújo
COORDENADORA EXECUTIVA DA GRADUAÇÃO